



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00139 B  
Dato: 01.12.2022

---

Klager: Merck Sharp & Dohme Corp.  
Representert ved: Advokatfirmaet Schjødt AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av dette utvalget:

Amund Brede Svendsen, Tom Kristensen og Jan Skramstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder ny vurdering av begjæring om administrativ begrensning av norsk patent nr. 321999. Begjæringen som var datert 29. januar 2020 ble opprinnelig avslått ved Patentstyrets avgjørelse av 30. oktober 2020. Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt av Klagenemnda i sak 20/00139 av 16. september 2021 fordi endringene ikke reelt sett innebar en patentbegrensning, jf. § 39 a første ledd. Klagenemndas avgjørelse ble kjent ugyldig ved Oslo tingretts dom av 10. mars 2022, TOSL-2021-145864. I ny vurdering kom Klagenemnda i sak 20/00139 A av 5. mai 2022 til at begjæringen utgjorde en faktisk begrensning, jf. patentloven § 39 a, men at den ikke hadde dekning i beskrivelsen, jf. § 39 b første ledd. Klagenemndas nye avgjørelse ble kjent ugyldig av Oslo tingrett ved dom av 25. juli 2022 (22-080876TVI-TOSL/04), da partene nedla sammenfallende påstand om dette, jf. tvisteloven § 9-7.
- 3 I Oslo tingretts dom av 10. mars 2022 ble det slått fast at den begjærte patentbegrensningen ikke innebærer en utvidelse etter patentloven § 39 b. Etter dette skal Klagenemnda i foreliggende sak ta stilling til om patentbegrensningen oppfyller lovens øvrige krav som følger av patentloven § 8, § 13 og § 39 b. I denne forbindelse ble det nedsatt nytt utvalg i saken, og klager fikk anledning til å uttale seg på nytt i saken. Det ble avholdt muntlig forhandling den 8. november 2022.
- 4 Tittelen på patent NO 321999 (heretter omtalt som «999-patentet») er «Beta-amino-tetrahydroimidaz (1,2-a) pyraziner og tetrahydrotriazolo(4,3-a) pyraziner, farmasøytiske preparater som omfatter forbindelsene, og anvendelse av forbindelsene ved fremstilling av medikamenter for anvendelse ved behandling av sukkersyke type II».
- 5 Patentet ble meddelt 31. juli 2006. Patentet består av 19 krav, 4 selvstendige og 15 uselvstendige.
- 6 Krav 1, 3, 5, 6 og 15 i det meddelte patent lød slik:
  1. Forbindelse med formel I:  

*(formel I)*

hvor  
Ar er fenyl, som er usubstituert eller substituert med 1-5 R<sup>3</sup>, hvor R<sup>3</sup> er uavhengig valgt fra gruppen bestående av:
    - (1) halogen, og
    - (2) C<sub>1-6</sub>-alkyl, som er rettkjedet eller forgrenet, og er usubstituert eller substituert med 1-5 halogenatomer;X er valgt fra gruppen bestående av:
    - (1) N, og
    - (2) CR<sup>2</sup>;

R<sup>1</sup> og R<sup>2</sup> er uavhengig valgt fra gruppen bestående av:

- (1) hydrogen,
- (2) CN,
- (3), C<sub>1-10</sub>-alkyl, som er rettkjedet eller forgrenet, og som er usubstituert eller substituert med 1- 5 halogenatomer eller fenyl, og
- (4) fenyl, som er usubstituert eller substituert med 1-5 substituenten uavhengig av hverandre valgt fra halogen og OR<sup>4</sup>;

R<sup>4</sup> er C<sub>1-6</sub>-alkyl, som er rettkjedet eller forgrenet, og som er usubstituert eller substituert med 1-5 halogener;  
og farmasøytisk akseptable salter derav og individuelle diastereomerer derav.

3. Forbindelse ifølge krav 1 med formel Ib:  
(*formel Ib*)  
hvor Ar og R<sub>1</sub> er definert i krav 1,  
og farmasøytiske akseptable salter og individuelle diastereomerer derav
5. Forbindelse ifølge krav 1, hvor Ar er fenyl som er usubstituert eller substituert med 1-5 substituenten som uavhengig av hverandre er valgt fra gruppen bestående av:
  - (1) fluor,
  - (2) brom, og
  - (3) CF<sub>3</sub>.
6. Forbindelse ifølge krav 1, hvor Ar er valgt fra gruppen bestående av:
  - (1) fenyl,
  - (2) 2-fluorfenyl,
  - (3) 3,4-difluorfenyl,
  - (4) 2,5-difluorfenyl,
  - (5) 2,4,5-trifluorfenyl,
  - (6) 2-fluor-4-(trifluormetyl)fenyl, og
  - (7) 4-brom-2,5-difluorfenyl.
15. Forbindelse som er valgt fra gruppen bestående av:  
(*flere kjemiske formler*)  
eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav

7 Klagers opprinnelige begjæring om patentbegrensning inneholdt følgende endrede krav:

3. En kombinasjon som omfatter en forbindelse ifølge krav 1 med formel Ib:  
(*formel Ib*)  
hvor Ar og R<sub>1</sub> er definert i krav 1, og farmasøytiske akseptable salter og individuelle diastereomerer derav, og et biguanid, slik som metformin.
15. En kombinasjon som omfatter forbindelsen  
(*en kjemisk formel*)  
eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav og metformin.

8 I klagen av 30.november 2020 var det inntatt et subsidiært, begrenset kravsett «2020-11-20»:

1. Forbindelse med formel I:

*(formel I)*

hvor

Ar er fenyl, som er substituert med 1-5 R<sup>3</sup>, hvor R<sup>3</sup> er uavhengig valgt fra gruppen bestående av:

- (1) halogen, og
- (2) C<sub>1-6</sub>-alkyl, som er rettkjedet eller forgrenet, og er usubstituert eller substituert med 1-5 halogenatomer;

X er valgt fra gruppen bestående av:

- (1) N, og
- (2) CR<sup>2</sup>;

R<sup>1</sup> og R<sup>2</sup> er uavhengig valgt fra gruppen bestående av:

- (1) hydrogen,
- (2) CN,
- (3), C<sub>1-10</sub>-alkyl, som er rettkjedet eller forgrenet, og som er usubstituert eller substituert med 1- 5 halogenatomer eller fenyl, og
- (4) fenyl, som er usubstituert eller substituert med 1-5 substituenten uavhengig av hverandre valgt fra halogen og OR<sup>4</sup>;

R<sup>4</sup> er C<sub>1-6</sub>-alkyl, som er rettkjedet eller forgrenet, og som er usubstituert eller substituert med 1-5 halogener;

og farmasøytisk akseptable salter derav og individuelle diastereomerer derav.

3. En kombinasjon som omfatter en forbindelse ifølge krav 1 med formel Ib:

*(formel Ib)*

hvor Ar og R<sub>1</sub> er definert i krav 1, og farmasøytiske akseptable salter og individuelle diastereomerer derav, og et biguanid, slik som metformin.

5. Forbindelse ifølge krav 1, hvor Ar er fenyl som er substituert med 1-5 substituenten som uavhengig av hverandre er valgt fra gruppen bestående av:

- (1) fluor,
- (2) brom, og
- (3) CF<sub>3</sub>.

6. Forbindelse ifølge krav 1, hvor Ar er valgt fra gruppen bestående av:

- (1) 2-fluorfenyl,
- (2) 3,4-difluorfenyl,
- (3) 2,5-difluorfenyl,
- (4) 2,4,5-trifluorfenyl,
- (5) 2-fluor-4-(trifluormetyl)fenyl, og
- (6) 4-brom-2,5-difluorfenyl.

15. En kombinasjon som omfatter forbindelsen  
*(en kjemisk formel)*

eller et farmasøytisk akseptabelt salt deriv og metformin.

9 Klager har for Klagenemnda opprettholdt det subsidiære kravsett.

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

- De begjærte endringene innebærer ikke en reell patentbegrensning, ettersom selvstendig krav 1 står uendret. Vilkåret i patentloven § 39 a første ledd om begrensning av patentvernets omfang er dermed ikke oppfylt.
- Patentstyret bemerket at endringene i kravene 3 og 15, hvor det tas inn trekk fra søknad 20040021 som inngitt, men som er fjernet i det meddelte patentet, er endringer som er i strid med patentloven § 19 annet ledd og § 39 b første ledd.
- Kravet om administrativ begrensning kunne derfor ikke godtas, jf. patentloven §§ 39 a første ledd, 39 b første ledd og 19 annet ledd.

**11 Klagebehandlingen etter Oslo tingretts dom av 25. juli 2022:**

Etter Oslo tingretts dom av 25. juli 2022 ble det oppnevnt et nytt utvalg med sammensetning som nevnt på denne avgjørelses forside. Klager har inngitt et skriftlig innlegg av 19. september 2022, med bl.a. en ny ekspertrapport av samme dato, fra professor Jo Klaveness. Etter anmodning fra klager ble det gjennomført muntlig forhandling i saken den 8. november 2022, der klagers prosessfullmektiger advokat Knut Sverre Skurdal Andresen og advokat Thomas Hagen holdt innlegg og professor Jo Klaveness avga forklaring.

**12 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse bygger på uriktig rettsanvendelse ved vurderingen av om vilkårene i patentloven § 39b første ledd er oppfylt, og bygger på feil faktum.
- Klager mener at vilkårene for patentbegrensning er oppfylt. Det er rettskraftig avgjort i tingrettens dom av 10. mars 2022 at begjæringen ikke innebærer en utvidelse av patentvernets omfang. Dette vilkåret i patentloven § 39 b første ledd er dermed oppfylt.
- Det eksisterer ikke et rettskildemessig grunnlag for å hevde at det er nødvendig å endre selvstendig krav 1 for at en endring skal være en reell begrensning. Hverken patentloven, patentretningslinjene, eller europeisk praksis fra EPO kan støtte en slik tolkning. Patentstyret har selv i tidligere sak OP2018/00350 godtatt en patentbegrensning der kun uselvstendig krav 9 ble begrenset.
- De begrensede patentkravene 3 og 15 er klare og tydelige, slik at også dette vilkåret i § 39 b er oppfylt.

- Patentkravene har videre støtte i beskrivelsen, jf. patentloven § 39 b første ledd. For å underbygge dette, har klager lagt frem to skriftlige rapporter fra professor Jo Klaveness (omtalt som «Klaveness 1 og Klaveness 2»), som Jo Klaveness gjennomgikk under den muntlige forhandlingen den 8. november 2022.
- I EPOs praksis fremheves det at en indikasjon på minst en utførelse er tilstrekkelig for at et krav skal ha støtte i beskrivelsen. Formålet med vilkåret om støtte i beskrivelsen er å sikre at patenthaver ikke får patentbeskyttelse ut over det oppfinneriske bidraget.
- I den nåværende versjon av 999-patentet fremgår kombinasjonen med metformin klart på side 2 linje 15-21 om oppfinnelsens bakgrunn:

*"Biguanidene øker insulinsensitivitet, noe som resulterer i en viss korreksjon av hyperglykemi. De to biguanidene, fenformin og metformin, kan imidlertid indusere laktisk acidose og kvalme/diaré. Metformin har færre bivirkninger enn fenformin og er oftere foreskrevet for behandlingen av sukkersyke av type II."*

- På de nevnte linjene opplyses det også at metformin har færre bivirkninger og ofte er foreskrevet for behandlingen av sukkersyke av type II. Linjene må leses i sammenheng med 999-patentets side 11 linje 13-28 og side 18 linje 31 til side 19 linje 9, hvor kombinasjonspreparater fremheves. I den begrensede versjonen av patentet fremgår også kombinasjonen med metformin klart.
- Kravene som meddelt omfatter kombinasjonen av sitagliptin og metformin, og det samme vil være tilfellet etter patentbegrensningen. Vilkåret om at patentet ikke må omfatte noe som ikke fremgikk av søknaden, er dermed oppfylt, jf. patentloven § 39 b første ledd. Dette ble også slått fast av Klagenemnda i sak 20/00139, avsnitt 23.
- I den utstrekning Klagenemnda skulle komme til at begjæringen ikke kan imøtekommes fordi det selvstendige patentkrav ikke er begrenset, må det subsidiære kravsettet innvilges. I det subsidiære kravsettet begrenses også det selvstendige krav 1 og det er da under enhver omstendighet utvilsomt at patentets verneomfang ikke utvides, men snarere begrenses.

### 13 Klagenemnda skal uttale:

#### 14 Det prinsipale kravsettet

- 15 I spørsmålet om vilkårene for å godkjenne den prinsipale begjæringen om patentbegrensning er Klagenemnda kommet til det samme resultat som Patentstyret.
- 16 Klagenemnda er enig i Patentstyrets prinsipale begrunnelse for å avslå begjæringen, som er at det selvstendige patentkrav ikke er endret. Etter patentloven § 39 a første ledd kan patenthaver begjære patentkravene endret slik at patentvernets omfang begrenses. Dette er en patentbegrensning. En endring som ikke begrenser patentvernets omfang, kan ikke anses som en patentbegrensning. Patentvernets omfang er bestemt av det selvstendige

patentkravet, som er det mest vidtfavnende av patentkravene. Patentvernets omfang er ikke bestemt av de uselvstendige kravene, som har andre funksjoner, bl.a. som reservekrav som kan få betydning dersom det selvstendige kravet faller, f.eks. ved at det blir kjent ugyldig. Klagenemnda viser til Case law of the Boards of Appeal, II.E. Article 123(3) punkt 2.2 der det heter at

*“In accordance with the established case law of the boards of appeal, the legal notion “protection conferred” in Art. 123(3) EPC refers to the totality of protection established by the claims as granted and not necessarily to the scope of protection within the wording of each single claim as granted (T 579/01, T 1456/06, T 1544/07, see also T 49/89, T 402/89). According to G 2/88 (OJ 1990, 93), it is the totality of the claims before amendment in comparison with the totality of the claims after the proposed amendment that has to be considered.”*

Dette gjør det klart at det er det totale verneomfang som etter Art. 123(3) EPC ikke må utvides, og følgelig at prøvingen gjelder dette, og ikke om verneomfanget av det enkelte krav er utvidet ved endringen. Det tilsvarende må gjelde også ved prøving av om vilkåret om at endringen er en begrensning.

- 17 Klager har vist til følgende setning i EPO Guidelines Part D, kap X punkt 4.3:

«More particularly, the limitation of a dependent claim only, without any independent claim being limited, is acceptable»

og til ett tilfelle der Patentstyret har godtatt en endring av et uselvstendig krav uten at det selvstendige krav ble endret.»

Ordlyden i sitatet fra Guidelines kunne tyde på at begrensning av uselvstendige krav uten begrensning av et selvstendig krav kan godtas. Det er ikke gitt noen begrunnelse for løsningen, hverken i EPO Guidelines, eller andre steder. Noen tilsvarende bestemmelse finnes ikke i de norske patentretningslinjene, og Klagenemnda har ikke sett noen praksis fra EPO der den siterte retningslinje er anvendt. Are Stenvik beskriver i sin bok *Patentrett*, 4. utg. kun endringer i det eller de selvstendige patentkrav der han omtaler instituttet administrativ patentbegrensning. Det vises til s. 110, og til s. 81 der § 13 omtales mer generelt. Heller ikke i kommentaren til patentloven i *Gyldendal Rettsdata* omtaler Are Stenvik andre måter å begrense patentet på enn ved at «*begrensende trekk kan opptas i de selvstendige krav fra uselvstendige krav eller fra beskrivelsen ...*», se note 192. EPO Guidelines er ikke uttrykk for en lovgivervilje, men kan eventuelt sammen med en praksis bidra til avklaring ved tolkning av regelverket. En enkelt setning i EPO Guidelines kan ikke alene danne grunnlag for å fravike lovens ordlyd, i dette tilfellet patentloven § 39 a.

- 18 Klagenemnda kjenner ikke den nærmere bakgrunn for den siterte setningen i EPO Guidelines, men antar at den kan referere til situasjoner der verneomfanget begrenses uten at det selvstendige kravs ordlyd endres. Et eksempel på dette er at det selvstendige krav bruker begrepet «en væske med en relativt lav pH-verdi» og patentbeskrivelsen definerer et

intervall av pH-verdier som «relativt lave». Dersom patenthaveren ser at definisjonen er for bred, kan det være tilstrekkelig å endre definisjonen i beskrivelsen uten å endre ordlyden i det selvstendige kravet. Angir noen av de uselvstendige kravene intervaller som ikke fullt ut omfattes av den endrede definisjonen i beskrivelsen, må de begrenses. I en slik situasjon vil det ved endringen av definisjonen i beskrivelsen skje en begrensning av det selvstendige kravet, uten endring av ordlyden. Endringene av de uselvstendige kravene vil da være en nødvendig konsekvens av endringen i det selvstendige kravet, men de begrenser ikke patentvernets omfang slik dette er bestemt av det selvstendige kravet etter definisjonsendringen. Det kan eventuelt tenkes andre situasjoner enn eksemplet her. En slik forståelse finner også støtte i den påfølgende setningen i EPO Guidelines:

*«However, it is not permissible to introduce non-limiting amendments in the description or in the claims that are not a consequence of the limitation of the claims (for example tidying up unclear claims, making amendments to improve the patent or cosmetic changes)».*

Her settes det forbud mot ikke-begrensende endringer som ikke er en konsekvens av kravsbegrensningen. Den setningen som klager har påberopt er ikke et uttrykk for at det gjelder en generell regel om at begrensninger av uselvstendige krav uten begrensning i det selvstendige krav er tillatt. Den sist siterte setningen fra EPO Guidelines er uttrykk for en restriktiv holdning overfor ikke-begrensende endringer som ikke er en følge av begrensninger i det selvstendige krav. En slik forståelse av disse punktene i EPO Guidelines gjør dem forenlige med vilkåret i patentloven § 39 a om at endringen må innebære en begrensning av patentvernets omfang.

- 19 Vilkåret i patentloven § 39 a om at en endring i patentkravene må lede til at patentvernets omfang begrenses er ikke oppfylt.
- 20 Klagenemnda er kommet til at de øvrige vilkår for å godkjenne de krevde endringene i patentkrav 3 og 15 er oppfylt, og bemerker:
- 21 Etter § 39 b første ledd skal Patentstyret undersøke om de endrede patentkravene er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen. Selve vilkåret finner vi i § 8 annet ledd. I EPC art. 84, som § 8 annet ledd svarer til, er dette uttrykt slik: *«The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description».*
- 22 Klagenemnda finner at de endrede patentkrav 3 og 15 er klare og tydelige og ikke inneholder flertydigheter.
- 23 Klagenemnda er kommet til at de endrede patentkrav 3 og 15 har støtte i beskrivelsen.
- 24 I EPOs Case Law 2022 kapittel II, del C, punkt 5.2 vises det til sak T 1809/17 der temaet ble angitt som *«whether the patent specification as a whole provided the skilled person with at least one workable example of how the claimed invention could be implemented».*



- 25 I EPOs Case Law 2022 kapittel II del E, punkt 2.2.3 vises det til sak T 1481/14 som slo fast at patentmeddelelse ikke nødvendigvis er et endelig avskjæringspunkt («cut-off point») som utelukker gjeninnføring av ethvert «subject matter», men at det i høyden er begrensningene i R. 80 og 135 i EPC og EPC art. 123 (3) som kan ha en slik avskjærende effekt, og at testen for dette er om det er «*possible to identify some subject-matter which did not fall under the scope of protection in the granted version of the patent, but would do so if the amendment in question (the reintroduction of the deleted features) was allowed?*».
- 26 Klagenemnda viser til pkt. 4.9 i avgjørelsen i T 1481/14 der det uttales at
- «Applying the very same test, the present board is unable to identify abandonment of subject-matter. In the present case, claims 1 and 10 as granted did not exclude from the protection those methods and implements in which a "pulse milk flow" and a "suction phase" corresponded to the deleted definitions. Such an intention could not be deduced from the description of the patent either. On the contrary, the claims as granted could be interpreted as defining a method and an implement which are in fact more general than the method and the implement disclosed in the application as filed...».* (
- 27 Klagenemnda finner ved anvendelse av den nevnte testen på denne saken at det ikke skjer noen utvidelse av vernet ved å reintrodusere kombinasjonsprodukter av sitagliptin og henholdsvis biguanider eller metformin, og at reintroduksjon av kombinasjonsproduktene kan skje, idet disse løsninger ikke var oppgitt eller forlatt («abandoned») før patentmeddelelse.
- 28 Klagenemnda viser til at kombinasjonen av sitagliptin og metformin er omtalt på side 2 linjene 16-21 i det meddelte patent, og til at kombinasjonspreparater er nevnt på side 11 linjene 13-28 og på side 18 fra linje 31 til side 19 linje 9. De foreslåtte endringene – gjeninnføringen av tekst fra den opprinnelige beskrivelsen – i beskrivelsen i det begrensede patentet som ble sendt inn som vedlegg til begjæringen om patentbegrensning, omtaler også kombinasjonen med metformin.
- 29 Kombinasjonsprodukter av sitagliptin og biguanider/metformin ligger innenfor beskyttelsesomfanget av patentkravene som meddelt, og vil også gjøre det etter patentbegrensningen, og har støtte i beskrivelsen både i patentet som meddelt og i den endrede beskrivelsen.
- 30 Vilkårene i patentloven § 8 annet ledd som vist til i § 39 b er dermed oppfylt.
- 31 Etter § 39 b første ledd skal Patentstyret også undersøke om patentet i endret form omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. § 13.
- 32 Klagenemnda er kommet til at patentet i endret form ikke inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, og viser til avsnittene 24 - 27 ovenfor.

- 33 Vilkåret i patentloven § 13 jf. § 39 b er oppfylt.
- 34 Etter § 39 b skal Patentstyret også undersøke om patentet i endret form innebærer en utvidelse av patentvernets omfang. Dette er vilkåret i § 19 annet ledd, et forbud mot å utvide verneomfanget etter patentmeddelelse.
- 35 Klagenemnda legger til grunn at endringene ikke innebærer noen utvidelse av patentvernets omfang, jf. Oslo tingretts dom av 10. mars 2022.
- 36 Klagenemnda forkaster klagen for så vidt gjelder den prinsipale begjæringen fordi den krevde endring ikke leder til at patentvernets omfang begrenses, jf. patentloven § 39 a.
- 37 Det subsidiære kravsettet**
- 38 Det subsidiære kravsettet omfatter i tillegg til de samme endringene i krav 3 og 15 som det prinsipale kravsett, at alternativet der Ar i formel I er usubstituert fenyl er fjernet fra det selvstendige krav, slik at patentet kun omfatter forbindelsen med formel I der Ar er fenyl som er substituert med 1-5 R<sup>3</sup>, og nødvendige «følgeendringer» for strykning av usubstituert fenyl i krav 5 og 6.
- 39 Klagenemnda er kommet til at endringene i det selvstendige krav 1 begrenser patentets verneomfang. Vilkåret i patentloven § 39 a er dermed oppfylt.
- 40 Klagenemnda er kommet til at det selvstendige krav 1 etter den nevnte begrensning er klart og tydelig og har støtte i beskrivelsen. Klagenemnda viser til at endringen går ut på å begrense verneomfanget til ett av de to alternativer for fenyl som patentet omfattet før endringen. Forbindelser med formel I der Ar er fenyl substituert med 1-5 R<sup>3</sup> var også før endringen omfattet av kravet og hadde støtte i beskrivelsen. Når den nevnte forbindelsen nå er den eneste som er omfattet av patentet, har de endrede kravene 1, 5 og 6 støtte i beskrivelsen. Det vises til at eksemplene 1 – 33 alle har substituert fenyl som nevnt. Vilkårene i patentloven § 8 annet ledd, jf. § 39 b første ledd er oppfylt.
- 41 Klagenemnda er kommet til at patentet i den endrede form i det subsidiære kravsettet ikke omfatter noe som ikke også fremgikk av den opprinnelig inngitte søknaden, og at det heller ikke innebærer en utvidelse av patentvernets omfang. Vilkårene i patentloven §§ 13 og 19 annet ledd, jf. § 39 b første ledd, er dermed oppfylt.
- 42 Når det gjelder det subsidiære kravsetts endringer i patentkrav 3 og 15, er vilkåret i § 39 a ikke oppfylt. Grunnen til det er at disse endringer ikke begrenser patentvernets omfang, hverken slik dette er bestemt ved det selvstendige kravet før begrensningen eller etter begrensningen. Den eneste reelle begrensning av patentvernets omfang som her skjer, er strykningen av usubstituert fenyl som Ar i formel I i krav 1, og den endringen krever ikke at det gjøres noen endringer i krav 3 og 15. De endringene klager ønsker i krav 3 og 15 er dermed ikke reelle begrensninger, og ville bare kunne tillates dersom de var nødvendige konsekvenser av begrensningen i krav 1. Det er de ikke.

- 43 Endringene i krav 1, 5 og 6 ville kunne godkjennes, men Klagenemnda kan ikke fravike klagers begjæring, f.eks. ved å godkjenne kun deler av det subsidiære kravsettet.
- 44 Klagenemnda må derfor forkaste klagen.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Tom Kristensen  
(sign.)

Jan Skramstad  
(sign.)