



NORGES HØYESTERETT

D O M

avsagt 26. juni 2025 av Høyesterett i avdeling med

dommer Bergljot Webster
dommer Espen Bergh
dommer Erik Thyness
dommer Knut Erik Sæther
dommer Thom Arne Hellerslia

HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)
Anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2024

Merck Sharp & Dohme LLC

(advokat Knut Sverre Skurdal Andresen – til
prøve)

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter

(Regjeringsadvokaten
v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

S T E M M E G I V N I N G

- (1) Dommer **Hellerslia:**

Sakens spørsmål og bakgrunn

- (2) Saken gjelder administrativ begrensning av patent etter patentloven § 39 a. Spørsmålet er om et såkalt uselvstendig patentkrav kan begrenses uten at patentvernet som sådan begrenses.
- (3) Merck Sharp & Dohme LLC (MSD) er et amerikansk legemiddelselskap. Selskapet har vært patenthaver til NO 321999 (999-patentet), som gjelder virkestoffet sitagliptin. Virkestoffet benyttes til behandling av diabetes type 2. Patentet utløp i juli 2022. Basert på patentet fikk MSD supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for to ulike legemidler i Norge. Det ene var monoproduktet Januvia med sitagliptin som eneste virkestoff. Det andre var kombinasjonsproduktet Janumet med virkestoffene sitagliptin og metformin. Januvia var SPC-beskyttet fram til 23. september 2022 og Janumet fram til 8. april 2023.
- (4) Det såkalte 999-patentet er beskrevet med flere patentkrav. Patentkrav 1 angir en generell formel for en gruppe kjemiske forbindelser, i patentretten gjerne betegnet som en Markush-struktur. Deretter følger patentkrav 2 til 19, som angir spesifiserte varianter av formelen i krav 1 og dermed er snevrere enn krav 1.
- (5) MSD innga 29. januar 2020 begjæring til Patentstyret om å begrense patentkrav 3 og 15 til å omfatte kombinasjonen av virkestoffene sitagliptin og metformin. Patentstyret avslo begjæringen 30. oktober 2020 fordi endringene ikke innebar en reell patentbegrensning, ettersom patentkrav 1 var uendret.
- (6) MSD påklaget Patentstyrets vedtak til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). I forbindelse med klagesaken innga MSD et subsidiært kravsett, som inneholdt nye begrensninger i patentkrav 1, 5 og 6 – i tillegg til de opprinnelige begrensningene i krav 3 og 15. Begrensningene i krav 1, 5 og 6 var av en annen art enn begrensningene i krav 3 og 15.
- (7) KFIR forkastet MSDs klage i vedtak 16. september 2021. KFIR var imidlertid ikke enig i Patentstyrets begrunnelse om at det ikke kan gjøres patentbegrensninger som utelukkende omfatter uselvstendige patentkrav. Avslaget fra KFIR ble i stedet begrunnet med at de omsøkte endringene utgjorde en utvidelse av patentets verneomfang.
- (8) MSD brakte vedtaket inn for Oslo tingrett for overprøving, som i dom 10. mars 2022 kjente KFIRs vedtak ugyldig. Tingretten mente at de omsøkte endringene ikke innebar noen utvidelse av patentets verneomfang, slik KFIR hadde lagt til grunn.
- (9) KFIR traff nytt vedtak 5. mai 2022. MSDs klage ble på ny forkastet, nå med den begrunnelse at endringene manglet støtte i patentbeskrivelsen.
- (10) MSD krevde igjen rettslig prøving av vedtaket. Ved Oslo tingretts dom 25. juli 2022 ble også KFIRs nye vedtak kjent ugyldig, denne gang basert på partenes felles påstand om ugyldighet.

- (11) KFIR traff deretter nytt vedtak 1. desember 2022 – som er det vedtaket som er gjenstand for prøving i saken her – hvor MSDs klage nok en gang ble forkastet. KFIR var denne gangen enig med Patentstyret i at endringene i krav 3 og 15 ikke utgjorde en reell begrensning av patentvernet. Heller ikke det subsidiære kravsettet kunne godtas, fordi det ikke kunne tas til følge fullt ut.
- (12) MSD krevde rettslig prøving også av dette vedtaket. Oslo tingrett avsa 8. mars 2024 dom, hvor staten ved KFIR ble frifunnet og MSD dømt til å erstatte statens sakskostnader.
- (13) MSD anket dommen. Borgarting lagmannsrett avsa 21. oktober 2024 dom med slik domsslutning:
- «1. Anken forkastes.
2. I sakskostninger for lagmannsretten betaler Merck Sharp & Dohme 106 375 – hundreogseks tusen hundreogsyttifem – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to uker etter at dommen er forkynt.»
- (14) Lagmannsretten kom – i likhet med tingretten – til at det prinsipale kravsettet ikke innebar noen begrensning av patentvernet, og at det subsidiære kravsettet måtte avslås fordi det ikke kunne tas til følge fullt ut. Det subsidiære kravsettet innebar riktignok en begrensning i patentvernets omfang, men bare for så vidt gjaldt endringene i kravene 1, 5 og 6.
- (15) MSD har anket til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen.

Partenes syn på saken

- (16) Ankende part – *Merck Sharp & Dohme LLC* – har i korte trekk argumentert slik:
- (17) Patentloven § 39 a åpner for at også uselvstendige patentkrav kan begrenses, uten samtidig begrensning av det tilhørende selvstendige kravet. Både ordlyden – som viser til «patentkravene» – og lovens forhistorie og system støtter en slik forståelse. Patentstyret har tidligere tillatt endringer i uselvstendige krav. Juridisk litteratur og nordisk rett gir ikke klart uttrykk for noe annet. Også reelle hensyn støtter en slik tolkning.
- (18) Den tilsvarende regelen i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 105a åpner for endring av uselvstendige krav alene. Dette følger både av «Implementing Regulations» regel 95 og retningslinjer til konvensjonen fra Det europeiske patentverket (EPO). Praksis fra EPO viser at bestemmelsen også praktiseres slik.
- (19) Forståelsen av artikkel 105a bør tillegges avgjørende betydning for tolkningen av patentloven § 39 a. Dette følger både av prinsippet om at norsk rett presumeres å være i overensstemmelse med konvensjoner Norge er bundet av, og av ønsket om rettsenhet innenfor patentretten, slik dette er uttrykt både av lovgiver og i rettspraksis. Norge er uansett EØS-rettslig forpliktet etter EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4 til å følge de materielle bestemmelsene i EPC. Artikkel 105a er ut fra dens rettsvirkninger en materiell bestemmelse.

- (20) Dersom ikke det prinsipale kravsettet aksepteres som en begrensning i patentvernet, utgjør uansett det subsidiære kravsettet en slik begrensning. Det er ikke grunnlag for et vilkår om årsakssammenheng mellom begrensningene i selvstendige og uselvstendige krav.
- (21) Merck Sharp & Dohme LLC har lagt ned slik påstand:
- «1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 1. desember 2022 i sak 20/00139 B er ugyldig.
 2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett til Merck Sharp & Dohme LLC.»
- (22) Ankemotparten – *staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter* – har i korte trekk argumentert slik:
- (23) Det følger av ordlyden i patentloven § 39 a at endringen av patentkravene må innebære at patentvernets omfang begrenses. Uselvstendige patentkrav – slik som krav 3 og 15 i saken her – kan derfor ikke begrenses alene uten at også det tilhørende selvstendige patentkravet begrenses. Også forarbeidene gir klart uttrykk for at det må være tale om en reell begrensning av patentvernet. Forståelsen støttes av juridisk litteratur og reelle hensyn.
- (24) Folkerettslige regler Norge er bundet av, stiller ikke krav til de nasjonale reglene om administrativ patentbegrensning. Dette gjelder også EPC artikkel 105a, som kun regulerer adgangen til å søke EPO om begrensning av et europeisk patent. Presumsjonsprinsippet gjelder derfor ikke. Bestemmelsen er heller ikke en materiell bestemmelse som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen protokoll 28. Hensynet til rettsenhet kan ikke tillegges noen stor vekt, siden de nasjonale reglene for administrativ patentbegrensning varierer mellom ulike land. Den praksis som det vises til fra EPO, gjelder dessuten kun EPOs laveste organ.
- (25) Heller ikke det subsidiære kravsettet kan aksepteres, da det ikke er noen sammenheng mellom endringene i krav 3 og 15 og endringene av patentvernets omfang i krav 1, 5 og 6.
- (26) Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter har lagt ned slik påstand:
- «1. Anken forkastes.
 2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.»

Mitt syn på saken

Høyesteretts kompetanse

- (27) Saken gjelder rettsanvendelsen, nærmeste bestemt tolkningen av patentloven § 39 a. Partene er enige om at de begjærte endringene i patentkrav 3 og 15 begrenser disse patentkravene. De er samtidig enige om at endringene ikke utgjør en begrensning i patentvernets totale omfang etter patentkrav 1. Spørsmålet for Høyesterett er derved begrenset til den generelle rettsanvendelsen. Det kreves derfor ikke vurderinger av faktiske omstendigheter hvor «den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag» som

fagmyndigheten innehar, tilsier tilbakeholdenhet fra domstolenes side, slik som ved vurderingen av om de alminnelige vilkårene for patent etter patentloven § 2 er til stede, jf. Rt-1975-603 *Swingball* på side 606.

Administrativ patentbegrensning

- (28) En patentsøknad skal inneholde en *beskrivelse* av oppfinnelsen og *patentkrav* som angir oppfinnelsen som søkes beskyttet, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum. Det følger av samme bestemmelse at patentkravene skal være klare og tydelige. Klarhetskravet må ses i sammenheng med at det er innholdet i patentkravene som er bestemmende for patentvernets omfang, jf. § 39 første punktum, mens beskrivelsen kun kan tjene som veiledning, jf. § 39 andre punktum. Siden patent gir enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen i en tidsbegrenset periode, jf. § 1 første ledd, tilsier hensynet til både patenthaver og tredjeparter at patentvernets omfang er mest mulig forutberegnelig.
- (29) Etter at et patent er meddelt, kan patentkravene ikke endres slik at vernet *utvides*, jf. § 19 andre ledd. Det er imidlertid anledning til å *begrense* vernet, både administrativt, jf. §§ 39 a til 39 e, og av domstolene etter begjæring fra patenthaver i forbindelse med et ugyldighetssøksmål, jf. § 52 første ledd siste punktum.
- (30) Adgangen til administrativ begrensning ble innført i 1995. Bakgrunnen var at dersom det i ettertid viser seg at søknaden ikke skulle vært godkjent, og årsaken knytter seg til kun deler av patentet, vil den resterende delen bare kunne opprettholdes dersom omfanget kan begrenses til ett eller flere av patentkravene. En adgang til å redusere omfanget av patentkravene ville derfor utvide mulighetene til å kunne opprettholde – «redde» – patentet, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 17–18 og 37.
- (31) Bestemmelsen – som senere er noe endret – ble gitt følgende ordlyd og satt inn som ny § 39 a første ledd:
- «En patenthaver kan begjære at patentkravene eller beskrivelsen endres slik at patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).»
- (32) For tolkningen av bestemmelsen er skillet mellom selvstendige og uselvstendige patentkrav sentralt.

Selvstendige og uselvstendige patentkrav

- (33) Patentloven benytter ikke selv begrepsparet selvstendige og uselvstendige patentkrav. Skillet er imidlertid beskrevet i patentforskriften § 7 tredje ledd:
- «Et patentkrav kan være selvstendig eller uselvstendig. Uselvstendige krav er krav som gjelder utføringsformer av en oppfinnelse angitt i et annet patentkrav i søknaden, og som derfor omfatter samtlige kjennetegn i dette kravet. Uselvstendige krav skal innledes med en henvisning til det eller de foregående kravene som det knytter seg til.»

- (34) Internasjonalt benyttes «independent» og «dependent claims» om det samme skillet, se eksempelvis «Implementing regulations» regel 43 til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC).
- (35) Siden uselvstendige krav omfatter samtlige kjennetegn i et selvstendig krav, vil det ikke kunne foreligge en krenkelse av det uselvstendige kravet uten at også det selvstendige kravet er krenket. Det klare utgangspunktet er derfor at uselvstendige krav ikke har betydning for patentvernets omfang. Jeg viser her til Are Stenvik, *Patentrett*, 4. utgave 2020, side 74. Det går fram samme sted at uselvstendige krav først og fremst har interesse som reservekrav dersom gyldigheten av patentet angripes. I NU 1963:6 *Betenkning angående nordisk patentlovgivning* side 186 er det også nevnt et annet formål, nemlig at uselvstendige krav ved å angi utføringsformer kan sikre at andre ikke belegger disse med et senere inngitt avhengighetspatent.
- (36) Et ytterligere formål med uselvstendige patentkrav – og som framstår som aktuelt i saken her – kan være å angi kombinasjoner av hovedvirkestoffet og et annet virkestoff i et legemiddel, på en måte som er tilstrekkelig presis til at patenthaver sikrer at vilkårene for supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for kombinasjonspreparatet er oppfylt. Supplerende beskyttelsessertifikat er en EU-rettslig ordning på siden av EPC, som gir en mulighet til forlenget beskyttelsestid for legemidler. Ordningen skal særlig ivareta behovet for forlenget beskyttelse som følger av tiden det kan ta fra patentsøknad inngis til et legemiddel er godkjent for salg. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 469/2009 om slike sertifikater gjelder som norsk lov, jf. patentloven § 62 a. Etter artikkel 3 bokstav a er det et vilkår for utvidet beskyttelse at produktet er beskyttet av et basispatent. EU-domstolen har stilt krav om at kombinasjonen da «nødvendigvis og specifikt» er omhandlet i patentkravene, hvilket innebærer at den konkrete kombinasjonen skal være mulig å identifisere for en fagmann dersom den ikke uttrykkelig er nevnt, jf. storkammerdom 25. juli 2018 i sak C-121/17 *Teva* avsnitt 57. Det er altså ikke tilstrekkelig at produktet faller innenfor patentvernet, jf. Stenvik side 350 følgende.
- (37) Spørsmålet i vår sak er om det i medhold av patentloven § 39 a er adgang til å begrense et uselvstendig patentkrav alene eller om det bare kan skje i sammenheng med begrensning av det tilhørende selvstendige patentkravet. Det springende punktet er, slik jeg ser det, om internasjonale kilder skal få avgjørende vekt for tolkningen. Før jeg går nærmere inn på de internasjonale kildene vil jeg derfor se på hva som er en naturlig forståelse uavhengig av disse.

Internrettslige kilder for forståelsen av patentloven § 39 a

- (38) Paragraf § 39 a første ledd lyder i dag slik:
- «En patenthaver kan begjære at patentkravene, og om nødvendig beskrivelsen, endres slik at patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).»
- (39) *Ordlyden* taler etter min mening klart i retning av at bestemmelsen ikke gir anledning til å endre uselvstendige krav alene. Det er riktignok vist til at «patentkravene» kan begjæres endret, uten at det skilles mellom selvstendige og uselvstendige krav. Ordlyden stiller imidlertid også krav til hva endringen kan gå ut på – kravene kan begjæres endret «slik at

patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning)». Beskrivelsen kan samtidig «om nødvendig» begjæres endret, hvilket må ses i sammenheng med § 39 andre punktum.

- (40) *Forarbeidene* til bestemmelsen er forholdsvis knappe, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995), og utdyper ikke lovteksten på dette punktet. Ankende part har vist til at det i særmerknadene til bestemmelsen heter at det sentrale er at endringene ikke fører til en utvidelse av patentvernets omfang, jf. side 37. Selv om det er et selvstendig vilkår at endringene ikke fører til en utvidelse, jf. § 39 b første ledd, er ordlyden i § 39 a klar på at det må være tale om en begrensning.

- (41) Bestemmelsen ble endret i 2019 ved at det ble presisert at beskrivelsen ikke kan endres alene. Samtidig ble § 39 b endret slik at Patentstyret ikke lenger skal vurdere om patentloven §§ 1 og 2 er oppfylt for det begrensede patentet. Endringene skjedde for å bringe rettstilstanden mer på linje med EPC, samt svensk og finsk rett, jf. Prop.52 L (2018–2019) side 26. Det går imidlertid fram samme sted at Patentstyret fortsatt skal vurdere om begjæringen innebærer «en reell begrensning av patentet». I særmerknaden til lovendringen på side 44 er dette uttrykt slik:

«At en patentbegrensning bare kan innvilges der det foreligger en reell begrensning av patentet, fremgår allerede av første ledd, der det fremgår at begjæringen må gjelde en endring som medfører at 'patentvernets omfang begrenses'. Det er følgelig ikke nødvendig å presisere ytterligere i lovteksten at Patentstyret bare skal ta begjæringen til følge der det dreier seg om en reell begrensning av patentvernet.»

- (42) Jeg har allerede nevnt *formålet* med administrativ begrensning. Endringer i patentkravene som ikke innskrenker patentets omfang, vil i utgangspunktet ikke bidra til å redde patentet.

- (43) Videre viser jeg til *sammenhengen i loven*, og da særlig forholdet til patentloven § 52 første ledd siste punktum om at domstolene i et ugyldighetssøksmål, dersom patentet delvis er ugyldig, kan opprettholde patentet «i begrenset form ved å endre patentkravene i samsvar med begjæring fra patenthaver». Adgangen ble innført i 2007. Bakgrunnen var tiltredelsen av EPC, som i artikkel 138 nr. 3 krever at patenthaveren skal ha en slik adgang for patenter etter konvensjonen. Formålet med endringsadgangen tilsvarer formålet med administrativ patentbegrensning etter § 39 a – å gi mulighet til å redde et ellers ugyldig patent ved å begrense det – og det er derfor neppe noen grunn til at adgangen til å begrense uselvstendige krav skal være ulik. I merknadene til endringen i Ot.prp. nr. 33 (2006–2007) framgår det at endringen må medføre en reell begrensning. Uselvstendige krav er omtalt, men i første rekke i sammenheng med endring av selvstendige krav, jf. side 20:

«Det er videre eit krav at avgrensinga skjer gjennom ei endring av patentkrava, og at endringa faktisk inneber ei avgrensing av omfanget av patentvernet. Endringa kan for eksempel gå ut på samanslåing av eit sjølvstendig krav med eitt eller fleire usjølvstendige krav eller med delar av slike krav. Endringa kan vidare gå ut på at føresegnar frå beskrivinga blir tekne inn i patentkrava.»

- (44) *Forvaltningspraksis* er sprikende og lite omfattende. Patentstyret har i et par saker akseptert endring av uselvstendige krav, men i saken her har både Patentstyret og KFIR kommet til at det ikke er slik adgang.

- (45) Jeg forstår videre *juridisk litteratur* slik at det forutsettes at uselvstendige krav ikke kan endres alene. Jeg viser til Stenvik side 110, om at en endring etter § 39 a må innebære en

reell begrensning, som betyr at noe som var omfattet av patentkravene før endringen, ikke lenger omfattes. Det heter videre at begrensning kan skje ved at ytterligere trekk inntas i selvstendige krav fra uselvstendige krav eller fra beskrivelsen, eller at generelle angivelser erstattes av spesielle. Det er naturlig å lese dette i sammenheng med uttalelsen på side 74, som jeg har vist til i redegjørelsen for selvstendige og uselvstendige patentkrav, om at fra et beskyttelsessynspunkt har et uselvstendig krav ingen verdi.

- (46) De internrettslige kildene peker etter mitt syn nokså klart i retning av at uselvstendige krav ikke kan endres alene. Kildene omtaler riktignok i liten grad hvilke *reelle hensyn* som gjør seg gjeldende. Det kan hevdes at hensynet til tredjeparter ikke har vekt så lenge vernet ikke utvides eller omfatter noe som ikke framgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. § 39 b første ledd. Verken ordlyden eller forarbeidene åpner imidlertid for at slike hensyn er avgjørende. Vilåret i § 39 a om begrensning av patentet er et selvstendig vilkår i tillegg til vilkårene i § 39 b.

Internasjonale konvensjoner og fremmed rett

- (47) Den europeiske patentkonvensjon (EPC) fra 1973 ble ratifisert av Norge i 2007. Konvensjonen oppretter et europeisk patentsøknadssystem, der en patentsøker kan få patent i alle land som er tilsluttet konvensjonen, gjennom en sentralisert behandling av søknaden ved Det europeiske patentverket (EPO). Patenter meddelt av EPO blir omtalt som *europeiske patenter*.
- (48) Nasjonale regler om europeiske patenter er gitt i patentloven kapittel 10a. For at et europeisk patent skal få virkning her i riket, må det være angitt at det skal gjelde i Norge, levert inn oversettelse til Patentstyret og betalt gebyr, jf. § 66 b første ledd og § 66 c første ledd. Dersom patentet gjennom dette er *validert* i Norge, har patentet samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret og følger de samme bestemmelsene, jf. § 66 b første ledd og EPC artikkel 2 nr. 2. Det følger videre av § 66 b andre ledd at avgjørelse fra EPO om å begrense et europeisk patent har samme virkning her i riket som tilsvarende avgjørelser fattet av Patentstyret. Patentet i vår sak – 999-patentet – er ikke et europeisk patent. Det er derfor kun Patentstyret som har kompetanse til å begrense dette patentet.
- (49) Adgang for EPO til å begrense et europeisk patent ble innført i forbindelse med revisjonen av EPC i 2000, ut fra langt på vei samme formål som patentloven § 39 a, jf. endringsforslag fra EPOs president 8. november 1999, CA/PL 29/99 punkt 5. Artikkel 105a første og andre punktum lyder slik:

«At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations.»

- (50) Det er altså i likhet med § 39 a et vilkår at patentet blir begrenset – «limited». Etter «Implementing Regulations», som bestemmelsen viser til, skal EPO undersøke «whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted ...», jf. regel 95 andre ledd. I motsetning til ankende part kan jeg ikke se at formuleringen forutsetter at uselvstendige krav kan begrenses alene.

- (51) EPO har imidlertid gitt ut retningslinjer («Guidelines») for behandlingen av søknader. Retningslinjene for behandlingen av begjæringer om patentbegrensning lyder slik, jf. punkt 4.3.1 i Part D Chapter X-3:

«The term ‘limitation’ is to be interpreted as meaning a reduction in the extent of protection conferred by the claims. Mere clarifications or changes made to protect a different subject (‘*aliud*’) are not to be considered as limitations.

More particularly, the limitation of a dependent claim only, without any independent claim being limited, is acceptable. 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). Likewise, adding dependent claims in limitation is not permissible if not directly caused by the limitation introduced in the claims.»

- (52) Til tross for beskrivelsen av «limitation» i første avsnitt, går det altså fram av andre avsnitt at et uselvstendig patentkrav kan begrenses alene. Retningslinjene er utgitt av EPOs president, med forankring i EPC artikkel 10 andre ledd bokstav a om at EPOs president kan gi interne administrative instruksjoner. Klageorganene – «Boards of Appeal» – er imidlertid selvstendige og kan ikke instrueres, jf. EPC artikkel 23 tredje ledd. Jeg legger derfor til grunn at retningslinjene ikke gjelder for disse, men er begrenset til å sikre ensartet praksis i underinstansen. Det må tas forbehold for det tilfelle at retningslinjene har tatt opp i seg praksis fra klageorganene, men jeg er ikke kjent med at det foreligger slik praksis for vårt spørsmål.
- (53) Praksis fra underinstansen i EPO synes å følge forståelsen i retningslinjene. Praksisen er imidlertid ikke omfattende – det er framlagt 23 saker fra de mer enn ti årene retningslinjene har hatt denne formuleringen – og avgjørelsene er ikke begrunnet.
- (54) Selv om det ikke foreligger noen autoritativ avklaring, innebærer formuleringene i retningslinjene og den praksisen som er framlagt, at det kan påregnes at en begjæring til EPO om begrensning av et uselvstendig patentkrav alene, vil bli tatt til følge. Spørsmålet er så hvilken betydning dette skal ha for tolkningen av patentloven § 39 a.
- (55) Et første spørsmål er om Norge er bundet av denne forståelsen i medhold av *EØS-avtalen*. EØS-avtalen del IV om konkurranseregler og andre felles regler viser i artikkel 65 nr. 2 til Protokoll 28 om opphavsrett. Protokoll 28 artikkel 3 gjelder «fellesskapspatenter», som var et langvarig arbeid som ikke førte fram. Arbeidet med fellespatent for EU er videreført, men da i en form som ikke omfatter alle EU-statene og heller ikke EFTA-statene. Da EØS-avtalen ble inngått, var det fortsatt aktuelt at EFTA-statene skulle slutte seg til ordningen med «fellesskapspatenter», og det ble derfor i protokoll 28 stilt som vilkår at de i sin lovgivning følger «de materielle bestemmelser» – «the substantive provisions» – i EPC, jf. artikkel 3 nr. 3 og 4.
- (56) Jeg kan imidlertid ikke se at artikkel 105a kan regnes som en materiell bestemmelse etter protokoll 28. Bestemmelsen er plassert i konvensjonens del V, om «Opposition and limitation procedure», og ikke i del II om «Substantive patent law», der de grunnleggende bestemmelsene om patenterbarhet, rettighetssubjekt og rettsvirkninger av patent og patentsøknad står. Rett nok har begrensning av patent en materiell side, men det gjelder også andre bestemmelser som er plassert utenfor del II, slik som behandlingen av

ugyldighetsinnsigelser. Det har vært lagt til grunn at de norske materielle patentreglene har vært harmonisert fullt ut med EPC siden tidlig på 90-tallet, jf. St.prp. nr. 53 (2006–2007) om samtykke til ratifikasjon av EPC side 8. Ratifikasjonen innebar derfor bare marginale endringer i patentloven kapittel 1 og 2, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006–2007) side 19. Det er dessuten slik – som jeg kommer tilbake til – at artikkel 105a ikke stiller krav til nasjonal rett, i motsetning til hva som må antas å gjelde for de rent materielle bestemmelsene. Jeg nevner også at artikkel 105a først kom inn i konvensjonen ved revisjonen i 2000, det vil si etter at EØS-avtalen ble inngått. Bestemmelsen var derfor uansett ikke blant de bestemmelser det ble siktet til da EØS-avtalen ble inngått. Norge har altså etter mitt syn ikke gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å ha samme regler for administrativ patentbegrensning som EPC.

- (57) Et neste spørsmål er om *presumsjonsprinsippet* fører til at § 39 a må forstås på samme måte som EPC artikkel 105a. Presumsjonsprinsippet innebærer at norsk rett så vidt mulig skal tolkes i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser. Artikkel 105a gjelder imidlertid EPOs behandling av europeiske patenter, og forplikter ikke statene til å ha samme nasjonale regler.
- (58) Endelig kan det spørres om *hensynet til rettsenhet* bør føre til samsvarende tolkning. Selv om EPC på dette punktet ikke gir forpliktelser for statenes nasjonale patentrett, er rettsenhet et selvstendig hensyn på patentområdet, jf. Rt-2008-1555 *Biomar* avsnitt 51, der det heter at det er av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Det er samtidig uttalt at det må bero på en selvstendig vurdering, og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt praksis fra EPO skal tillegges. Dommen gjelder et saksforhold fra tiden før norsk tiltredelse av EPC, men gjaldt materielle patentregler, som Norge uansett var forpliktet til å følge etter EØS-avtalen.
- (59) Også Stenvik viser til EPO-praksis som en viktig rettskildefaktor, jf. side 45–46. Det samme gjør Arne Ringnes i artikkelen «Høyesterett og immaterialretten» i Tore Schei mfl. (red.), *Lov, sannhet, rett. Norges Høyesterett 200 år*, 2015 side 888. Samtidig peker han på at EPO-praksis er fragmentarisk og til dels preget av en formalistisk tilnærming som kan være fremmed etter norsk rettstradisjon.
- (60) Hensynet til rettsenhet gjør seg særlig sterkt gjeldende for de materielle patentreglene, men har etter mitt syn også vekt for andre regler med en klar materiell side, slik som adgangen til patentbegrensning. For europeiske patenter som er validert i Norge, vil patenthaver kunne oppnå begrensning basert på EPOs praksis ved søknad til EPO, som får virkning for det europeiske patentet som sådan og derved for det nasjonale patentet, jf. patentloven § 66 b andre ledd. Det kan hevdes at det ikke bør være avgjørende om søknaden avgjøres av EPO eller Patentstyret. Ved patenter som ikke er meddelt av EPO, slik som i vår sak, er det imidlertid ikke mulig å søke EPO om patentbegrensning.
- (61) Lik behandling av europeiske patenter uavhengig av om saken avgjøres av Patentstyret eller EPO, er imidlertid bare én side av hensynet til rettsenhet. En annen side er rettsenhet med andre lands nasjonale patentrett – det samme patentet vil gjerne være meddelt i flere land, også om det ikke er et europeisk patent. De opplysninger om fremmed rett som er lagt fram i saken, viser at det ikke er noen felles tilnærming til spørsmålet i vår sak. Sveits, og etter hva jeg forstår også Tyskland, aksepterer ikke begrensning av uselvstendige krav alene, i motsetning til Frankrike og Storbritannia. De andre nordiske landene har lignende

formuleringer i sine patentlover som i den norske lovens § 39 a. Det er imidlertid ikke lagt fram praksis fra de nordiske landene om hvordan bestemmelsene forstås.

Samlet vurdering

- (62) Ved den nærmere avveiningen av rettskildene har det etter mitt syn på den ene siden betydning hvor klare de internrettslige kildene er, og på den andre siden hvor autoritativ tolkning av EPC det er tale om, samt om denne tilsvarende andre lands nasjonale patentrett.
- (63) Ordlyden i § 39 a peker klart i retning av at uselvstendige krav ikke kan begrenses alene. Forståelsen støttes av forarbeider til senere lovendringer. Lignende ordlyd i EPC artikkel 105a er likevel forstått annerledes i EPOs retningslinjer og i EPOs praksis, men uten at det foreligger noen avgjørelse fra klageorganene. Andre lands nasjonale rett varierer.
- (64) Lovgiver har ikke alltid valgt det alternativet som samsvarer med EPC. I Prop. 52 L (2018–2019) gikk departementet inn for en avvikende løsning for virkningen av fristoversittelse, jf. patentloven § 72. Også det spørsmålet har en materiell side. Under departementets vurderinger på side 15–16 er det vist til at reelle hensyn taler for en lempeligere regel, at hensynet til harmonisering får mindre vekt når det er tale om saksbehandlingsregler, og at det ikke er fullstendig rettsenhet på området.
- (65) Lovgiver har ikke foretatt en lignende vurdering for vårt tilfelle. Bakgrunnen synes å være at departementet la til grunn at EPO vurderer om det er tale om en reell begrensning av patentet, se nevnte proposisjon side 22, noe som altså ikke synes å være en dekkende beskrivelse. De hensyn som kan tale for og imot å akseptere en endring i uselvstendige patentkrav alene, er derfor ikke omtalt i forarbeidene. De er også i liten grad belyst av partene i saken her. Det gjelder også hensyn som måtte gjøre seg gjeldende mer spesielt knyttet til formålet som så vidt jeg forstår ligger bak endringsbegjæringen i denne saken, nemlig å trygge en SPC-godkjennelse opp mot de krav EU-domstolen har stilt. På et teknisk område som dette, som regulerer privatrettslige rettigheter, men der også samfunnsmessige hensyn gjør seg gjeldende, er det etter mitt syn grunn til å utvise forsiktighet med å strekke lovregelen lenger enn hva som følger av ordlyden, og de hensyn lovgiver uttrykkelig har vurdert.
- (66) Løsningen framstår ikke som klar, men jeg er blitt stående ved at patentloven § 39 a må forstås slik at patentvernets omfang reelt sett må begrenses. Bestemmelsen åpner derfor ikke for at uselvstendige patentkrav kan begrenses alene.

Konkret vurdering

- (67) Det *prinsipale* kravsettet inneholder en endring av patentkrav 3 og 15. Partene er enige om at endringene innebærer begrensninger av disse patentkravene, henholdsvis ved at det i krav 3 er satt inn en konkret kombinasjon av sitagliptin «og et biguanid, slik som metformin», og ved at det i krav 15 er satt inn en konkret kombinasjon av sitagliptin «og metformin».
- (68) Partene er videre enige om at patentkrav 3 er et uselvstendig krav. Beskrivelsen av kravet faller fullt ut inn under det selvstendige patentkravet i krav 1 og viser til dette kravet.

Partene er ikke enige om patentkrav 15 er et uselvstendig krav. Det er ubestridt at også beskrivelsen i krav 15 fullt ut faller inn under beskrivelsen i krav 1, jf. patentforskriften § 7 tredje ledd andre punktum, men kravet viser ikke uttrykkelig til krav 1, jf. § 7 tredje ledd tredje punktum. Partene er uansett enige om at krav 15 både før og etter endringen er innenfor beskrivelsen i punkt 1. Heller ikke endringen av krav 15 innebærer derfor noen begrensning av patentvernets omfang.

- (69) Da verken endringen av krav 3 eller krav 15 gir noen begrensning i patentvernets totale omfang, var det riktig av KFIR å ikke ta begjæringen om endring til følge.
- (70) Det *subsidiære* kravsettet innebærer en begrensning i patentvernets omfang. I tillegg til endringene i krav 3 og 15, er det gjort endringer i krav 1, 5 og 6, ved at beskrivelsen av fenyl i den kjemiske formelen for sitagliptin er endret fra fenyl som er «usubstituert eller substituert med ...» til fenyl som er «substituert med ...». Endringene i krav 1, 5 og 6 vil kunne tas til følge isolert sett, fordi omfanget av krav 1 – det selvstendige patentkravet – begrenses. Endringene i krav 3 og 15 har imidlertid ingen sammenheng med disse endringene. Jeg kan ikke se at det kan foretas endringer som faller utenfor rammene for § 39 a bare fordi det samtidig søkes om endringer som faller inn under bestemmelsen, når disse ikke står i sammenheng med hverandre.
- (71) Det er videre slik at en begjæring om endring bare kan tas til følge fullt ut eller avslås, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 37. Det var derfor også riktig av KFIR å avslå begjæringen om det subsidiære kravsettet.

Konklusjon og sakskostnader

- (72) Jeg er etter dette kommet til at anken forkastes.
- (73) Staten ved KFIR har rett til å få dekket sine sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Selv om resultatet ikke er helt klart, finner jeg ikke at det er grunn til å gi fritak fra kostnadsansvaret i en sak av denne karakter. Statens kostnadskrav er 299 700 kroner. Kravet er basert på noen flere timer enn kravet fra ankende part, noe som antas å skyldes skifte av prosessfullmektig. Skiftet skyldtes imidlertid ikke forhold på statens side. Kostnadene framstår som nødvendige og rimelige, og kravet tas til følge.
- (74) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Merck Sharp & Dohme LLC til staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter 299 700 – tohundreogtittitusen syv hundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.

- (75) Dommer **Sæther:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (76) Dommer **Bergh:** Likeså.
- (77) Dommer **Thyness:** Likeså.
- (78) Dommer **Webster:** Likeså.
- (79) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Merck Sharp & Dohme LLC til staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter 299 700 – tohundreogtittitusensyhundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.

Dokumentet er i samsvar med originalen:
Anders Berg Dønås