



## BORGARTING LAGMANNSRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 21.10.2024

**Saksnr.:** 24-075551ASD-BORG/01

**Dommere:**

Lagdommer	Fredrik Charlo Borchsenius
Konstituert lagdommer	Audgunn Syse
Ekstraordinær lagdommer	Janne Tennøe

---

Ankende part	Merck Sharp & Dohme LLC	Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen
--------------	----------------------------	---

Ankemoøpart	Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter	Advokat Anders Narvestad
-------------	--	-----------------------------

Saken gjelder patenthavers krav om begrensning av sitt patent.

### **Sakens bakgrunn**

Hovedspørsmålet i saken er om en patenthaver kan kreve å få uselvstendige krav i sitt patent begrenset, jf. patentloven § 39a. Patentinnehaver er Merck Sharp & Dohme LLC, her også forkortet MSD. Selskapet begjærte en begrensning i sitt patent, men Patentstyret avslo dette 30. oktober 2020.

MSD klaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter, her også omtalt som Klagenemnda. Denne avslo kravet endelig 1. desember 2022. Dette er sakens gjenstand. MSD brakte saken inn for retten. Motpart var staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter. Oslo tingrett frifant Klagenemnda i dom 8. mars 2024. MSD har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

De norske reglene om patent må ses i sammenheng med de europeiske reglene om patent. Den europeiske patentkonvensjonen, The European Patent Convention, EPC, er av 5. oktober 1973. Denne trådte i kraft i 1997. Konvensjonen oppretter Det europeiske patentverket, The European Patent Office, EPO. Patentverket treffer vedtak om europeiske patenter. Det gir også ut retningslinjer, Guidelines.

Norge var opprinnelig ikke tilsluttet Den europeiske patentkonvensjonen. Gjennom EØS-avtalen ble Norge fra 1994 forpliktet til å følge de materielle bestemmelsene i konvensjonen, jf. protokoll 28, artikkel 3, nr. 4. I 2007 ratifiserte Norge konvensjonen. Det innebærer at hvis det er utpekt at et europeisk patent skal ha virkning for Norge, og det valideres her, gjelder det med virkning for Norge.

### **Sakens faktum**

MSD er et amerikansk legemiddelselskap som innehar en rekke patenter. Et av disse er NO 321999, også kalt 999-patentet. Dette patentet gjelder legemiddelstoffet sitagliptin, som alene eller i kombinasjon med andre stoffer benyttes til behandling av sukkersyke. Patentet er utløpt.

Patentet ble søkt om i Norge 5. januar 2004 og innvilget 31. juli 2006. Søknaden var en videreføring av en internasjonal patentsøknad som ble inngitt i USA 6. juli 2002. Med prioritet fra denne datoen løp 999-patentets gyldighetstid ut 6. juli 2022.

Basert på 999-patentet har MSD fått supplerende beskyttelsessertifikat, supplementary protection certificate, SPC-sertifikat, for to sitagliptin-baserte legemiddelprodukter i Norge. Det ene er monoproduktet Januvia med sitagliptin som sitt eneste virkestoff, og det andre er kombinasjonsproduktet Janumet med sitagliptin og metformin som sine virkestoffer. Januvia var SPC-beskyttet til 23. september 2022 og Janumet til 8. april 2023.

999-patentet har 19 krav. Krav 1 er et selvstendig krav. Saken her gjelder krav 3 og 15. Partene er enige om at krav 3 er et uselvstendig krav. Da tingretten behandlet saken, var partene enige om at også krav 15 var et uselvstendig krav, mens partene nå er uenige om krav 15 er et selvstendig eller uselvstendig krav.

MSD sendte 29. januar 2020 begjæring til Patentstyret om å begrense kravene 3 og 15 i 999-patentet til kun å omfatte kombinasjonen av sitagliptin og metformin.

Patentstyret avsto MSDs begjæring 30. oktober 2020. Avslaget ble begrunnet med at de begjærte endringene ikke innebar en reell patentbegrensning siden det selvstendige krav 1 var uendret.

MSD kommenterte dette 10. juli 2020 og sendte inn et subsidiært krav der det også ble begjært endring i det selvstendige krav 1. Patentstyret opprettholdt sitt avslag om administrativ begrensning i vedtak 30. oktober 2020. MSD klaget vedtaket inn for Klagenemnda 30. november 2020, og her var det også et subsidiært kravsettet der det også ble begjært endringer i det selvstendige krav 1.

Klagenemnda forkastet klagen 16. september 2021. Vedtaket var begrunnet med at de begjærte endringene utgjorde en utvidelse av patentvernet. MSD brakte avgjørelsen inn for Oslo tingrett. Tingretten fant at de begjærte endringene ikke innebar noen utvidelse av patentvernet, og i dom 10. mars 2022 ble Klagenemndas avgjørelse satt til side som ugyldig.

Klagenemnda traff nytt vedtak 5. mai 2022. Her ble klagen fra MSD forkastet på nytt. Nemnda la til grunn at de begjærte endringene utgjorde en reell begrensning av patentvernet, men at de manglet støtte i beskrivelsen. MSD brakte avgjørelsen inn for Oslo tingrett. Partene la ned felles påstand om ugyldighet, og ved Oslo tingretts dom 25. juli 2022 ble Klagenemndas vedtak kjent ugyldig.

Klagenemnda traff nytt vedtak 1. desember 2022, og det er som nevnt dette vedtaket som er gjenstand for prøving i saken her. I dette vedtaket ble klagen fra MSD forkastet. Klagenemnda delte Patentstyrets syn fra vedtaket 30. oktober 2020 om at endringene i de uselvstendige kravene ikke utgjorde en reell begrensning av patentvernet, og at begrensningene i dem derfor ikke kunne registreres. Nemnda fant heller ikke grunnlag for å ta til følge det subsidiære kravsettet for begrensning av patentet. Nemnda begrunnet dette med at endringene i krav 3 og 15 ikke var reelle begrensninger, og at de heller ikke var nødvendige konsekvenser av begrensningene i krav 1.

MSD brakte Klagenemndas vedtak inn for Oslo tingrett 12. desember 2022. Klagenemnda kom med tilsvarende svar og la ned påstand om frifinnelse.

SPC-beskyttelsen for Janumet løp ut under saksforberedelsen, og staten la derfor ned krav om at saken ble hevet som gjenstandsløs. Oslo tingretts var enig med staten, og i kjennelse 21. april 2023 ble saken hevet. MSD anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten kom i kjennelse 4. september 2023 til at MSD hadde rettslig interesse i søksmålet, og at saken skulle fremmes for tingretten.

Oslo tingrett kom i dom 8. mars 2024 til at endringene i de uselvstendige kravene ikke utgjorde en reell begrensning i patentvernet, og at det da ikke var adgang til en begrensning i disse i medhold av patentloven § 39 a. Tingretten fant videre at det subsidiære kravsettet ikke kunne føre frem fordi endringene i krav 3 og 15 ikke var reelle begrensninger og ikke nødvendige følger av begrensningene i krav 1. Staten ved Klagenemnda ble frifunnet.

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. Lagmannsretten bemerker at det konkrete innholdet i patentkravene og i begjæringene om endringer i disse er gjengitt i tingrettens dom, og lagmannsretten viser til denne.

MSD har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 17. september 2024 i Borgarting lagmannsretts hus. Representanter for partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger, men ingen avga partsforklaring. Ankeforhandlingen ble gjennomført med et hovedinnlegg for hver part. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

**Den ankende part, Merck Sharp & Dohme LLC**, har i hovedtrekk anført:

Saken gjelder prøvelse av et forvaltningsvedtak, og domstolene har her full prøvelsesrett. Det såkalte Swingball-prinsippet, jf. Rt-1975-603, kommer ikke til anvendelse.

Hjemmel for kravet om begrensning er patentloven § 39 a. Denne sier bare at man kan kreve begrensning i «patentkravene» og skiller ikke mellom selvstendige og uselvstendige krav. Bestemmelsen kan ikke forstås slik at det er et vilkår om begrensning i patentkravets ytterramme. Bestemmelsen i patentloven § 39 a må ses i sammenheng med lovens § 39 som sier at patentvernets omfang bestemmes av patentkravene, også her uten skille mellom selvstendige og uselvstendige krav. Patentloven § 39 a må videre ses i sammenheng med lovens § 39 b. Etter denne bestemmelsen kan ikke en endring i patentkravene medføre en utvidelse av patent omfang, og ut over dette oppstiller ikke loven flere vurderingskriterier på dette området.

Formålet bak regelen om administrativ begrensning av patenter bygger på hensyn til rimelighet og effektivitet, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) side 18. Klagenemndas rettsforståelse gir mindre fleksibilitet for patenthaver. Hensynet til tredjemann kommer ikke inn, ettersom den ytre rammen for patentvernet ikke utvides.

Patentloven § 39 a om administrativ begrensning av patenter har sammenheng med loven § 52 første ledd andre punktum om begrensning av patenter i rettssak. Men en viktig forskjell er at etter § 52 er det et vilkår at patentet er delvis ugyldig, og dette er ikke et krav etter § 39 a.

Patentstyret har i praksis godtatt begrensninger i uselvstendige krav alene, jf. avgjørelser 29. mai 2019, OP2018/00350 og 14. mars 2013, OP2012/10075.

Regler og praksis fra Det europeiske patentverket er sentrale ved forståelsen av patentloven. Den europeiske patentkonvensjonen har i artikkel 105 a bestemmelse om begrensning av patenter. Her er det ikke skille mellom selvstendige og uselvstendige krav, og det er ikke krav om begrensning av patentvernets yttergrense. Bestemmelsen må ses i sammenheng med artiklene 84 og 123. Forarbeidene til konvensjonen støtter oppfatningen om at det ikke er krav om endring i patentvernets ytre ramme, og at det ikke er skille mellom selvstendige og uselvstendige krav, jf. CA/PL 29/99 av 8. november 1999 side 2 punkt 5 og CA/PL 29/99 av 9. mars 2000 side 3 punkt III, A, 5. Formålet bak reglene er å gi patenthaver en rask, enkel og billig mulighet til å administrere sitt patent.

Det europeiske patentverkets retningslinjer støtter MSDs syn. Det er særlig vist til Guidelines, Part D, Chapter X, punkt 1 og 4.3.

Det er omfattende praksis fra Det europeiske patentverket (EPO), der det er foretatt administrative begrensninger i uselvstendige krav alene. MSD er ikke kjent med at patentverket har avslått krav om begrensninger i uselvstendige krav alene.

Det følger av EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4 at Norge er forpliktet til å følge de materielle bestemmelsene i konvensjonen om europeiske patenter. Den europeiske patentkonvensjonen artikkel 105 a inneholder både administrative og materielle regler. Formålsbetraktninger tilsier harmonisering der det gjelder vurderinger av materiell karakter.

Konvensjonen om europeiske patenter trådte i kraft i Norge 1. januar 2008. Wien-konvensjonen om traktatretten artikkel 31 sier at traktater skal fortolkes «in good faith». Presumsjonsprinsippet i norsk rett tilsier at norsk rett så langt som mulig skal tolkes i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, jf. bl.a. HR-2022-350-A avsnitt 38. Begge deler tilsier at man skal legge vekt på praksis og retningslinjer fra Det europeiske patentverket.

Norske forarbeider fra før konvensjonen trådte i kraft for Norge bør tillegges liten vekt.

Lovgiver er opptatt av harmonisering på patentrettens område. Det er valgt samme løsninger som følger av Den europeiske patentkonvensjonen, se Prp. 52 L (2018-2019), punkt 5.6, side 26 og punkt 9.1, side 44.

Høyesterett har lagt vekt på harmonisering, se Rt-2008-155 avsnitt 51 og Rt-2009-1055 avsnitt 26 og 27.

Patentstyret har akseptert praksis fra Det europeiske patentverket der det er gjort endringer i uselvstendige krav alene.

Hvis Klagenemndas regelforståelse og praksis legges til grunn, vil det være en diskriminering og usaklig forskjellsbehandling av norske patenter.

Patentkrav 15 i 999-patentet er et selvstendig krav. Kravet viser ikke til et foregående krav, jf. patentforskriften § 7 tredje ledd. Det støttes også av Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, 2001, side 319, og Stenvik, Patentrett, 4. utgave, 2020, side 74. Grunnen til at MSD først for lagmannsretten anfører at krav 15 er et selvstendig krav er at spørsmålet ikke kom på spissen før.

Det kan foretas administrativ begrensning i et uselvstendig krav alene, og Klagenemnda og tingretten tar feil. Vilkårene i patentloven § 39 a er oppfylt.

Fører ikke det prinsipale kravet frem, må det subsidiære kravet med endring i tråd med kravsett 30. november 2020 føre frem. Klagenemnda og Oslo tingrett tar feil også her. Tingretten uttalte at "hver enkelt endring" må utgjøre en reell begrensning av patentvernet og at endringer i uselvstendige krav "vil derfor kun være tillatt hvis det er en nødvendig følge av endringen i det selvstendige kravet". Dette er ikke riktig. Det er ikke rettskilder som støtter denne løsningen. Dette støttes også av Stenvik, Rettsdata, patentloven § 39 b, note 199.

Lagmannsretten kan avsi dom for realitet, se bl.a. Rt-2009-560 avsnitt 30 til 39. Saken er oversiktlig. Det er klart hva nytt vedtak må gå ut på. Klagenemnda har tidligere ikke innrettet seg lojalt etter domstolenes avgjørelser. Det er unødig formalisme å kjenne vedtaket ugyldig og deretter overlate til Klagenemnda å treffe nytt vedtak. Kommer tilsvarende spørsmål opp for domstolen, kan den avsi dom for realitet, jf. patentloven § 52 første ledd siste punktum. Denne parallellen tilsier at domstolen også her må kunne avsi realitetsdom.

Det er lagt ned slik påstand:

Prinsipalt:

1. Patent NO 321999 begrenses i henhold til kravsettet levert 29. januar 2020 til Patentstyret.

Subsidiært:

2. Patent NO 321999 begrenses i henhold til kravsett levert 30. november 2020 til Patentstyret.

Atter subsidiært:

3. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 1. desember 2022 i sak 20/00139 B er ugyldig.

I alle tilfeller:

4. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler sakskostnader til Merck Sharp & Dohme LLC for tingretten og lagmannsretten.

**Ankemotparten, staten v/Klagenemnda for Industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

Patent gir en tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse. Omverdenen må kunne innrette seg på det som er registrert i patentregisteret. Tredjeparter skal være sikre på hvilket spillerom de har. Utvidelser av patenter er problematisk, jf. patentloven § 19 andre ledd. En reell begrensning i et patent er tilsvarende uproblematisk, for her utvides tredjeparters spillerom.

Enhver endringsadgang må veies mot hensynet til forutsigbarhet for tredjeparter. Enhver endring som ikke reelt begrenser et patent, kan føre til tolkningstvil og usikkerhet for tredjeparter. Hvis administrativ begrensning av et patent ikke tillates, har patenthaver adgang til å begrense det ved domstolene om det senere utfordres, jf. patentloven § 52 a og § 52 d.

Kravet fra MSD er en del av en rettslig posisjonering overfor tredjeparter.

Krav 15 er et uselvstendig krav. Det karakteristiske for uselvstendige krav er at de omfatter alle trekk fra det selvstendige kravet. Patentforskriften § 7 tredje ledd sier at uselvstendige krav skal vise til selvstendige krav, men dette er for enkelt.

Patentloven § 39 a er hjemmel for administrativ begrensning av patenter. Etter ordlyden gjelder den «patentkravene», og det kan referere både til selvstendige og uselvstendige krav. I første ledd siste del er det et krav om at patentvernets omfang skal begrenses, og i dette ligger at det totale omfang må begrenses. I dette ligger en henvisning til selvstendige krav; bare slike kan begrenses.

Patentloven § 39 a om administrativ begrensning i et patent kom inn i loven i 1997.

Bakgrunnen var et ønske om en pragmatisk og ressursbesparende mulighet for patenthaver til å begrense patentet der dette var formulert for vidt. Der stod patenthaver ellers i fare for miste hele patentet, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) kapittel 5, side 17 og 18. Dette taler for at bestemmelsen gjelder begrensninger i selvstendige krav, for det er der man motvirker ugyldighet.

EØS-avtalen protokoll 28, artikkel 3 nr. 4 bestemmer bare at Norge er forpliktet til å følge materielle bestemmelser i konvensjonen, mens den aktuelle bestemmelsen er artikkel 105 a, og denne er administrativ.

De tre avgjørelsene fra Klagenemnda i saken her er ikke uttrykk for vingling eller illojalitet. Tvert om nemnda har søkt å følge opp tingrettens avgjørelser, men nemnda har hatt ulike innganger til problemet.

Patentloven § 52 ble endret i 2008, også domstolene fikk adgang til å begrense patentkrav i forbindelse med en ugyldighetssak. Her er det klart at domstolene bare kan begrense patentkrav der det er nødvendig for å bøte på ugyldighet, og dette er bare aktuelt ved selvstendige krav. Se Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) side 20. Ettersom det er en klar parallell mellom bestemmelsene i patentloven § 39 a og § 52 bør de forstås på samme måte.

Lovteksten og forarbeidene tilsier som klar hovedregel at det ikke kan foretas begrensninger i uselvstendige krav. Unntaksvis kan det foretas endringer i uselvstendige krav der dette er en nødvendig følge av begrensninger i selvstendige krav. Unntak kan også gjelde der uselvstendige krav ved en feil har fått for vid utforming. Men disse unntakene er ikke aktuelle i vår sak.

Den prinsipale påstand fra MSD kan ikke føre frem. Dette kravet et en begrensning av krav 3 og krav 15, slik at de bare omfatter en kombinasjon av sitagliptin og bifuanid/metformin. Det selvstendige krav 1 omfatter både sitagliptin alene og i kombinasjon med andre virkestoffer. Etter en eventuell endring omfatter fortsatt krav 1 og dermed dette patentet. Det er da ikke noen begrensning i patentet, og kravet kan ikke føre frem. Det har da ikke betydning om krav 15 er selvstendig eller ikke.

Heller ikke den subsidiære påstand fra MSD kan føre frem. Her kreves det å begrense selvstendig krav 1 med å fjerne alternativet usubstituert Ar, i form av fenyl, fra formelen. Videre kreves det å begrense krav 3 og 15 som i det prinsipale kravet. Begjæringen om begrensning av krav 1 skal føre frem. Dette er en begrensning i patentets rammer, etter endringen omfattes bare substituert Ar. Kravet om begrensning i krav 3 og krav 15 fører ikke frem. Fortsatt omfatter patentet både sitagliptin alene og sitagliptin i kombinasjon med andre virkestoffer, og endringen i krav 1 endrer ikke dette. Det er ikke krav om direkte årsakssammenheng, og her formulerer tingretten seg på side 12 nederst for vidt.



Man kan ikke slik bruke en endring i et selvstendig krav som en «døråpner» for endringer i uselvstendige krav som ellers ikke kan kreves begrenset.

Det er ikke adgang til en del-innvilgelse av søknad om patentbegrensning i tråd med det subsidiære kravet, jf. patentloven § 39 b andre ledd første punktum.

De europeiske rettskildene gir ikke noe annet resultat enn det som følger av de norske rettskildene.

Den europeiske patentkonvensjonen artikkel 105 a gir adgang til begrensning i patentet, jf. «limited». Bakgrunnen var at det kunne være behov for reell begrensning av patentvernets omfang. Dette følger også av European Patent Guide, kapittel 1, punkt 5.6.006. Lovgiver i Norge har også lagt til grunn at det må skje en reell begrensning, jf. Prop. 52 L (2018-2019) side 22.

Det europeiske patentverkets retningslinjer, del D, kapittel 10, punkt 4.3 gir et sammensatt bilde. Det sies først at det må skje en reell begrensning, og deretter sies det at det kan skje endringer i uselvstendige krav alene. Dette siste strider mot ordlyden og må ses bort fra.

Den sveitsiske juristen Martin Wilming gir i en artikkel uttrykk for at en avgjørelse i Sveits om begrensning bare i et uselvstendig krav er uriktig.

Det er lagt frem praksis fra Det europeiske patentverket der det er godtatt endringer i uselvstendige krav alene. Men disse er fra den laveste instansen der, de er ubegrunnede og de strider mot konvensjonen. De har derfor liten verdi.

Det er ikke en folkerettslig plikt for Norge til å ha samme regel om begrensninger som det Det europeiske patentverket praktiserer for europeiske patenter. Etter EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4 skal EFTA-statene følge de materielle bestemmelsene i konvensjonen. Men reglene her gjelder administrative begrensninger og kan ikke ses som materielle regler.

Domstolene har ikke adgang til å avsi dom for realitet slik MSD har lagt ned påstand om. Hovedregelen er at dette krever særlig hjemmel i lov. Det er ikke «unødvendig formalisme» om Klagenemnda må treffe nytt vedtak. Klagenemnda har hele tiden søkt å innrette seg lojalt etter domstolenes avgjørelser, men saken har vært vanskelig. Klagenemnda vil lojalt følge opp domstolenes avgjørelser.

Det er lagt ned slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

**Lagmannsretten** ser slik på saken:

### 1 Innledning

Lagmannsretten skal ta stilling til om Klagenemndas avgjørelse 1. desember 2022 bygger på en riktig rettsoppfatning når den har kommet til at begjæringen om administrativ begrensning ikke tillates. Klagenemnda bygger her på at begjæringen gjelder uselvstendige krav, og at administrative endringer bare gjelder reelle begrensinger i patentvernets omfang. Dette gjelder både det prinsipale kravsettet, fra 29. januar 2020, og det subsidiære kravsettet, fra 30. november 2020.

Når det gjelder det prinsipale kravsettet, skal lagmannsretten ta stilling til om MSD kan begrense 999-patentet ved utelukkende å gjøre endringer i uselvstendige krav. Hvis slike endringer ikke tillates, skal lagmannsretten vurdere det subsidiære kravsettet, hvor det begjæres endringer både i det selvstendige kravet og i uselvstendige krav.

Saken gjelder et rettslig spørsmål, og lagmannsretten har full prøvelsesadgang. Det er ikke grunnlag for tilbakeholdenhet ved prøvelsen, slik det var i Rt-1975-603 (Swingball). Partene er enig om dette.

Partene er uenig om krav 15 er et uselvstendig krav eller et selvstendig krav. Lagmannsretten behandler betydningen av dette nedenfor i punkt 2.5.

### 2 MSDs prinsipale påstand, begjæringen 29. januar 2020

#### 2.1 Utgangspunkt

Klagenemndas vedtak bygger på at begrensinger i patentkravene forutsetter en begrensning i patentvernets omfang. Lagmannsretten gjengir fra Klagenemndas vedtak 1. desember 2022 punkt 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. ...

Det er patentkravene som bestemmer patentvernets omfang. Man skiller mellom selvstendige og uselvstendige patentkrav. De uselvstendige patentkravene omfatter

alle trekk i de selvstendige krav og viser til dem. Dette fremgår også av 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.

For beskyttelsesomfanget er de selvstendige kravene avgjørende. Lagmannsretten viser til Stenvik, Patentrett, 4. utgave, 2020, side 74:

Det har vesentlig betydning for *beskyttelsesomfanget* om et krav er selvstendig eller uselvstendig. Ettersom et uselvstendig krav forutsetter anvendelse av samtlige trekk i det overordnede krav det knytter an til, vil det aldri kunne foreligge en krenkelse av det uselvstendige kravet uten at også det selvstendige kravet er krenket. Fra et beskyttelsessynspunkt har derfor et uselvstendig krav ingen verdi. Uselvstendige krav har først og fremst interesse som *reservekrav* i ugyldighetssaker.

Ved et patent får patenthaver enerett til å utnytte oppfinnelsen. Hensynet til klarhet og tredjeparter tilsier at patentet bør ligge fast, og hovedregelen er at patenter ikke kan endres.

## 2.2 Norsk rett, patentloven § 39 a

Patentloven § 39 a er hjemmel for unntak der patenter kan begrenses. Første ledd lyder:

En patenthaver kan begjære at patentkravene, og om nødvendig beskrivelsen, endres slik at patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).

Betegnelsen «patentkravene» gir i seg selv ikke veiledning for om bestemmelsen bare gjelder selvstendige krav eller også uselvstendige krav. Bestemmelsens siste del om at «patentvernets omfang begrenses» taler etter lagmannsrettens syn klart for at bestemmelsen bare gjelder de selvstendige krav. Det er disse som bestemmer patentvernets omfang, jf. ovenfor.

Lovhistorien og bestemmelsens forarbeider taler for samme løsning. Bestemmelsen kom inn i loven i 1997. Bakgrunnen var situasjonen ved gyldighetssøksmål ved rettstilstanden før 1997. Et patents gyldighet kan bli utfordret ved at det kommer frem nye opplysninger om teknikkens stand på patentets prioritetsdag, som tilsier at patentet ikke kan opprettholdes i sin fulle bredde. Før reglene om administrativ patentbegrensning ble innført i 1997, var det to mulige utfall av en slik situasjon: Enten ble patentet opprettholdt fullt ut, eller ble det opphevet i sin helhet. Det siste utfallet var mindre rimelig hvis patentet viste en patenterbar oppfinnelse, men patentkravene var formulert så bredt at de også omfattet noe som ikke oppfylte kravet til nyhet eller oppfinneshøyde. Etter lovgivers syn talte rimelighets- og effektivitetshensyn for å gi patenthaver anledning til å bøte på en slik

situasjon ved å be Patentstyret om å begrense patentet. Dette fremgår av Ot. prp. nr. 59 (1994-1995) side 18, hvor det utdypes slik:

Erkjenner man at en granskning aldri vil kunne garantere at man har fått et objektivt riktig resultat når et patent meddeles, kan det nemlig neppe sies å være rasjonelt og rimelig at en patenthaver risikerer å tape sitt patent dersom patentkravet ikke er formulert på en slik måte at det kan stå imot nye opplysninger som fremkommer om teknikkens standpunkt på patentets prioritetsdag. En adgang for patenthaveren til å begjære patentet begrenset, vil dessuten i vid utstrekning eliminere behovet for defensive underkrav.

Hvis man skulle tillate administrative patentbegrensninger som ikke reduserer ytterrammen av patentvernet, ville patentet vært like utsatt for å bli ugyldiggjort etter endringen som det var før endringen. Og en begrensning som bare reduserer uselvstendige krav har ingen betydning i forbindelse med spørsmål om gyldighet. En slik løsning med bare endringer i uselvstendige krav, og ikke endringer i patentvernets omfang, harmonerer dårlig med det uttalte lovformålet.

Også i ugyldighetssaker for domstolene kan patenthaver be om at patentet blir opprettholdt i begrenset form, jf. patentloven § 52 første ledd annet punktum. Bestemmelsen lyder:

... Dersom patentet er delvis ugyldig og det kan opprettholdes i begrenset form ved å endre patentkravene i samsvar med begjæring fra patenthaveren, skal patentet opprettholdes i samsvar med begjæringen.

Dette er kommentert i Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) side 20:

Avgrensning vil berre kunne skje når patentet er delvis ugyldig, og når den avgrensinga patenthavaren krev, vil bøte på ugyldigheita. Det er altså eit vilkår at patentet i avgrensa form oppfyller patenteringsvilkåra. Andre avgrensingar enn dei som bøter på ugyldigheita, vil ikkje kunne skje under domstolsprøvinga. Det er vidare 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 føresegner frå beskrivinga blir tekne inn i patentkrava. Det er likevel ikkje mogleg å endre sjølve beskrivinga. Krav om avgrensning kan berre setjast fram av patenthavaren. Sjølv om patentet kan haldast ved lag gjennom ei endring i patentkrava, kan ikkje retten basere avgjerda på ei endring som patenthavar ikkje har kravd.

Det fremgår her at et krav om begrensning gjelder en avgrensning av det opprinnelige patentvernet.

Lagmannsretten bemerker at det i saken ikke har vært opplysninger om ugyldighetsspørsmål eller fare for dette. Det har heller ikke vært opplyst hvorfor MSD ønsker å gjøre begrensninger i krav 3 og 15 som ikke begrenser patentets omfang.

MSD har vist til to avgjørelser fra Patentstyret der det er godtatt begrensinger i uselvstendige krav. Avgjørelsene er ikke begrunnet, og lagmannsretten tillegger dem liten vekt.

Patentloven § 39 b er kommentert av Stenvik i Norsk lovkommentar på Rettsdata. I note 199, sist hovedrevidert 19. april 2024, står:

Det er ikke adgang til å endre bare beskrivelsen, f.eks. for å gjøre den tydeligere eller rette ev. feil, jf. Prop. 52 L (2018-2019) s. 26. I TOSL-2022-180783-2 la tingretten til grunn at det som hovedregel heller ikke er adgang til å endre bare uselvstendige krav, fordi slike endringer ikke innebærer en reell begrensning av patentvernet. Det synes imidlertid ikke å være noe prinsipielt til hinder for at det, innenfor rammen av § 13 og § 19 annet ledd, gjøres endringer i beskrivelsen eller uselvstendige patentkrav som er egnet til å reparere mulige mangler ved patentet, så lenge det skjer sammen med endringer i de selvstendige patentkravene. Det sentrale er at endringene gjøres for å begrense patentvernets omfang.

Lagmannsretten bemerker at saken det refereres til er tingrettsdommen av 8. mars 2024 i saken her. Lagmannsretten forstår den siste setningen i det siterte som en støtte til at det avgjørende er om det foretas endringer i patentvernets omfang.

Lagmannsretten ser det etter dette slik at patentloven og de norske rettskildene klart tilsier at patentloven § 39 a bare gjelder reelle begrensinger i patentvernets omfang. Ettersom patentvernet som den klare hovedregel bestemmes av det selvstendige kravet, innebærer dette at det er selvstendige – og ikke uselvstendige – patentkrav som må begjæres endret.

Lagmannsretten må ta stilling til om Den europeiske patentkonvensjonen eller kilder knyttet til denne medfører et annet resultat.

### *2.3 Den europeiske patentkonvensjonen med tilhørende kilder*

Patentloven § 39 a er en parallell til konvensjonen artikkel 105 a, og første og andre ledd her lyder:

- (1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.
- (2) If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

Ordlyden med «limiting» taler for at bestemmelsen her gjelder en reell begrensning i patentvernets omfang. Konvensjonens artikkel 105 a har forarbeider i CA/PL 29/99 av 8. november 1999. Her står det på side 2:

Limitation proceedings would enable patentees to narrow down the protection conferred by a patent post-grant by means of a simple, quick and inexpensive administrative procedure. For example, it may be necessary to limit a granted patent

if, because of prior art which was not known during the examination proceedings or prior national rights not taken into account in these proceedings, the extent of the protection conferred is too great. Using the limitation procedure, patent proprietors may themselves reduce the extent of the protection claimed in a manner which is binding, and thus generally preclude disputes over the validity of a patent. Postgrant limitation is also in the public interest, because it limits the protection claimed by the patentee with effect for the general public. This creates legal certainty and facilitates access by competitors to the freely available prior art.

Lagmannsretten peker på at det her vises til situasjoner der patentvernets omfang har blitt for stort, jf. «... the extent of the protection conferred is too great». Lagmannsretten oppfatter uttalelsene slik at bestemmelsen gjelder der det er nødvendig å gjøre reelle begrensninger i omfanget. Dette støttes også av CA/PL 29/99 Rev. 1 av 9. mars 2000, og her står det på side 3:

The EPO examines whether the requested amendment actually limits the protection conferred by the patent and, where appropriate, decides to limit it accordingly.

I Prop. 52 L (2018-2019) synes det å være lagt til grunn at Den europeiske patentkonvensjonen artikkel 105 a og patentloven § 39 a har samme innhold. Lagmannsretten gjengir fra punkt 5.2, side 22:

... Formålet med prøvingen i Det europeiske patentverket i saker om patentbegrensning er utelukkende å sikre at endringen faktisk innebærer en reell begrensning sammenlignet med gjeldende patentkrav, og at de begrensede kravene er tilstrekkelig klare og har støtte i beskrivelsen.

Etter den europeiske patentkonvensjonen kan beskrivelsen ikke begrenses på selvstendig grunnlag uten at det samtidig skjer en begrensning av patentkravene.

Lagmannsretten forstår uttalelsen slik at begrensningene gjelder reelle begrensninger i patentvernets omfang.

Det europeiske patentverkets retningslinjer, Guidelines, kan gi et noe annet bilde. Lagmannsretten gjengir fra del D, kapittel 10 punkt 4.3:

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 nonlimiting 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.

Andre siterte avsnitt første setning taler for at det kan gjøres endringer i selvstendige krav alene og uten at patentvernets omfang begrenses, jf. «limitation of a dependent claim only,

without any independent claim being limited, is acceptable». Lagmannsretten oppfatter det slik at dette er vanskelig forenlig med første siterte avsnitt første setning, jf. «[t]he term "limitation" is to be interpreted as meaning a reduction in the extent of protection conferred by the claims». Betydningen av denne retningslinjen for å klarlegge rekkevidden av bestemmelsens innhold, er da begrenset.

Det europeiske patentverket har et omfattende system for søknader og godkjenninger. Det er delt i fire nivåer med adgang til klage og innsigelser. Det foreligger en rekke avgjørelser fra patentverkets førsteinstans, Examination Division, der det er gjort administrative endringer i uselvstendige krav. MSD opplyste også om at det ikke fantes noen avgjørelser som gikk ut på det motsatte. Dette kan tale for at konvensjonen artikkel 105 a er slik å forstå at den gir adgang til dette. Avgjørelsene er imidlertid ikke begrunnet, og de er avsagt av den laveste instansen. Lagmannsretten er ikke kjent med tilsvarende praksis fra de øvre instansene. Lagmannsretten bemerker også at tredjeparter har beskjeden oppfordring til å påklage avgjørelsene, ettersom patentvernens omfang ikke er endret. Vekten av denne praksis er etter lagmannsrettens syn derfor begrenset, se også Rt-2008-1555 (Biomar) avsnitt 51.

Spørsmålet om begrensning av uselvstendige krav er behandlet i en artikkel av Martin Wimmig. Han er advokat i Sveits og arbeider med patentrett. I artikkelen kritiserer han EPOs retningslinjer som omhandler begrensning i et uselvstendig krav. Artikkelen har referanse [www.patentlitigation.ch/criteria-for-national-limitation-in-switzerland-and-under-the-epc/](http://www.patentlitigation.ch/criteria-for-national-limitation-in-switzerland-and-under-the-epc/).

Etter en vurdering av det samlede rettskildebildet, hvor praksis fra EPO (førsteinstans) og enkeltstående utdrag fra EPOs retningslinjer får begrenset vekt, har lagmannsretten kommet til at også patentkonvensjonen § 105 a oppstiller en regel om at patentvernens omfang reelt må begrenses for å få innvilget en administrativ patentbegrensning. Som nevnt bestemmes verneomfanget av det selvstendige patentkravet. Det er dermed lagmannsrettens vurdering at patentkonvensjonen artikkel 105 a og patentloven § 39 a skal forstås på samme måte.

Lagmannsretten behøver etter dette ikke ta stilling til om konvensjonen artikkel 105 a er av materiell eller administrativ karakter, om Norge er folkerettslig forpliktet til å følge den, jf. EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4, eller hvilken betydning konvensjonen med tilhørende kilder, regelverk og praksis for øvrig skal ha ved fastleggelse av innholdet i norsk rett.

#### *2.4 Oppsummering*

Lagmannsretten er etter dette kommet til at Klagenemnda la til grunn riktig rettsoppfatning da den fant at krav om begrensning i et patent forutsetter at det skjer en reell begrensning i patentvernens omfang. Dette innebærer, som den klare hovedregel, endring i det selvstendige kravet.

Lagmannsretten bemerker at det unntaksvis må kunne gjøres endringer i uselvstendige krav i to sammenhenger: For det første der en endring i patentvernets reelle omfang nødvendiggjør en endring i et uselvstendig krav. For det andre der et uselvstendig krav ved en feil har fått en for vid utforming. Partene er enige om at disse unntakene ikke er aktuelle i vår sak.

Det er enighet om at krav 3 er et uselvstendig krav og ikke har betydning for patentvernets omfang. Det var da ikke adgang til å imøtekomme denne delen av begjæringen.

Patentloven § 39 b regulerer behandlingen av begjæring om begrensning av patenter. Andre ledd første setning lyder:

Finner Patentstyret at det ikke er noe til hinder for at begjæringen imøtekommes, skal patentet begrenses i samsvar med begjæringen. ...

I dette ligger at Patentstyret bare kan ta begjæringen slik den foreligger til følge. Patentstyret har ikke adgang til å ta en begjæring delvis til følge. Kan Patentstyret ikke ta begjæringen til følge, skal den avslås, jf. patentloven § 39 c tredje ledd. Begjæringen omfatter både endring i krav 3 og krav 15. Begjæringen om endring i krav 3 kan ikke tas til følge, og hele begjæringen må avslås.

Det var etter dette riktig at Klagenemnda ikke tok det prinsipale kravsettet til følge.

### *2.5 Bemerkninger om krav 15*

Lagmannsretten behøver etter dette ikke ta stilling til om krav 15 er selvstendig eller uselvstendig. Lagmannsretten bemerker at den forstår anførselen fra MSD slik at den sentrale begrunnelsen for at krav 15 er et selvstendig krav er at det ikke har en henvisning til et selvstendig krav, jf. patentforskriften § 7 tredje ledd. Lagmannsretten bemerker videre at den ikke har oppfattet at MSD har angitt noen begrunnelse for at krav 15 skal ha et selvstendig innhold ut over det som følger av det selvstendige krav 1. Er det riktig at krav 15 ikke har et selvstendig innhold ut over det som følger av krav 1, vil en begrensning i krav 15 ikke innebære noen reell begrensning i patentvernets omfang. Klagenemndas nektelse og begrunnelse er i så tilfelle riktig også overfor dette kravet.

### *3 MSDs subsidiære påstand, kravsett 30. november 2020*

Her kreves det endringer i krav 1, 3, 5, 6 og 15. Endringene i krav 3 og 15 er de samme som i det prinsipale kravsettet, jf. begjæringen 29. januar 2020. Endringen i krav 1 gjelder at usubstituert fenyl tas ut, slik at kravet bare omfatter substituert fenyl. Endringen i krav 5 og 6 er følger av endringen i krav 1.

Lagmannsretten ser det slik at endringen i krav 1 er en reell begrensning i patentvernets omfang, og den skal derfor i utgangspunktet tas til følge. I tråd med unntaket for nødvendige følgeendringer i uselvstendige krav skal i utgangspunktet også begjæringen om begrensninger i krav 5 og 6 tas til følge.



Begjæringene om begrensninger i krav 3 og 15 er de samme som i det prinsipale kravsettet.

Lagmannsretten forstår det slik at den begjærte endringen i krav 1 ikke har betydning for de begjærte endringene i krav 3 og 15. Krav 1 gjaldt opprinnelig både substituert og usubstituert fenyl, mens begjæringen om endring her går ut på at usubstituert fenyl tas ut. Krav 3 og 15 gjelder anvendelse av sitagliptin og sitagliptin i forbindelse med andre virkestoffer. Det at usubstituert fenyl tas ut av patentet har ikke betydning for disse kravene. Lagmannsretten viser til vurderingene ovenfor. Det er ikke adgang til å gjøre endringer i det uselvstendige krav 3, og mye taler for at det heller ikke er adgang til å gjøre endring i krav 15.

Når det ikke er adgang til å ta hele begjæringen til følge, er den rettmessig avslått, jf. patentloven § 39 b andre ledd. Lagmannsretten viser til vurderingene ovenfor.

#### 4 MSDs atter subsidiære påstand, ugyldighet

Lagmannsretten har funnet at Klagenemnda bygger på korrekt rettsanvendelse og at nemndas avgjørelse var riktig. Det er ikke grunnlag for ugyldighet. For ordens skyld bemerker lagmannsretten at det da ikke er grunnlag for å ta stilling til om det kan avsies dom for realitet.

Anken over tingrettens dom post 1 forkastes.

#### 5 Saksomkostninger

Klagenemnda har vunnet saken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på saksomkostninger. Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å anvende unntaksregelen i tredje ledd.

Klagenemndas prosessfullmektig har levert omkostningsoppgave på 106 375 kroner, og denne legges til grunn.

Lagmannsretten skal også avgjøre saksomkostningene for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 første ledd, og lagmannsrettens resultat legges til grunn, jf. bestemmelsens andre ledd. Også her har Klagenemnda vunnet og skal tilkjennes saksomkostninger. Anken over tingrettens dom post 2 forkastes.

Dommen er enstemmig.

## DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Merck Sharp & Dohme 106 375 – etthundreogsekstusenterhundreogsyttifem – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to uker etter at dommen er forkynt.

Fredrik Charlo Borchsenius

Audgunn Syse

Janne Tennøe

Dokument i samsvar med undertegnet original.  
Ilva Johanne Aatangen (signert elektronisk)