

**NO Norwegen****Are STENVIK**

**Stellvertretender Vorsitzender der Beschwerdekammer des Norwegischen Amtes für gewerbliche Rechte, Universität Oslo**

**Jüngste Entwicklungen in der norwegischen Rechtsprechung****1. Äquivalenzlehre – Oberster Gerichtshof, 2. September 2009 (Rt. 2009, S. 1055)**

In diesem Fall – der ein Analogieverfahren für die Herstellung des Arzneimittels Donepezil (Medikament gegen Alzheimer) betraf – hat der Oberste Gerichtshof Norwegens die Äquivalenzlehre bestätigt und erstmals die Anforderungen an ein Äquivalenzverfahren festgelegt. Dem Gericht zufolge muss § 39 des norwegischen Patentgesetzes im Lichte von Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 in der durch das EPÜ 2000 geänderten Fassung gelesen werden. Das Gericht führte weiter aus:

"Artikel 2 [des Protokolls] über den Schutz von Äquivalenten ist als Ausdruck einer mehr oder weniger einheitlichen europäischen Rechtsprechung zu sehen, an der auch Norwegen beteiligt ist. Ich verstehe die sogenannte Äquivalenzdoktrin als Versuch, theoretisch zu beschreiben, dass man bei einer so großen Ähnlichkeit – Äquivalenz – zwischen dem angeblich patentverletzenden und dem patentierten Gegenstand innerhalb des Schutzbereichs liegt. Ich bin deshalb der Meinung, dass man bei der Interpretation von § 39 [Patentgesetz] offen sein muss für das, was das Berufungsgericht als Bewertung der Identität oder Bewertung der Äquivalenz bezeichnet hat."

Der Oberste Gerichtshof hat dem Berufungsgericht ferner darin zugestimmt, dass eine äquivalente Ausführungsform die folgenden drei Bedingungen erfüllen muss:

– Der angeblich patentverletzende Gegenstand muss dieselbe Aufgabe lösen wie die patentierte Erfindung.

**NO Norway****Are STENVIK**

**Vice Chairman Norwegian Industrial Property Office Appeal Board, University of Oslo**

**Recent developments in Norwegian case law****1. The doctrine of equivalents – Supreme Court, 2 September 2009 (Rt. 2009 p. 1055)**

In this case – concerning an analogy process for manufacturing the pharmaceutical substance donepezil (an Alzheimer medicine) – the Norwegian Supreme Court confirmed the doctrine of equivalents, and stated for the first time the requirements to be met by an equivalent process. The court said that Sec. 39 of the Norwegian Patent Act was to be construed in light of Art. 69 EPC and the Protocol on the interpretation of Art. 69, as amended by EPC 2000. The court continued:

"Section 2 [of the Protocol] concerning protection for equivalents must be seen as expressing a more or less uniform European case law, which also Norway has taken part in. I understand the so-called doctrine of equivalents as an attempt at theoretically describing when there is so great similarity – equivalence – between the alleged infringement and the patented subject-matter that one is within the scope of protection. I am therefore of the opinion that in the interpretation of Sec. 39 [of the Patent Act] one has to open up for what the Appeal Court has called an estimation of identity, or an evaluation of equivalence."

The Supreme Court furthermore agreed with the Appeal Court that the following three conditions must be met by an equivalent embodiment:

– The alleged infringement must solve the same problem as the patented invention.

**NO Norvège****Are STENVIK**

**Vice-Président de la chambre de recours de l'Office norvégien de la propriété industrielle, Université d'Oslo**

**Dernières évolutions de la jurisprudence norvégienne****1. Doctrine des équivalents – Cour suprême, 2 septembre 2009 (Rt. 2009, p. 1055)**

Dans cette affaire, qui portait sur un procédé par analogie pour la fabrication de la substance pharmaceutique appelée donépézil (un médicament contre la maladie d'Alzheimer), la Cour suprême norvégienne a confirmé la doctrine des équivalents et a énoncé pour la première fois les conditions que doivent remplir les procédés équivalents. La Cour a estimé que la section 39 de la Loi norvégienne sur les brevets devait être interprétée à la lumière de l'article 69 CBE et du Protocole interprétatif de l'article 69, tels que modifiés en l'an 2000. La Cour a indiqué :

"L'article 2 [du Protocole], qui traite de la protection des équivalents, doit être compris comme exprimant une jurisprudence européenne plus ou moins uniforme, que la Norvège a également contribué à élaborer. Nous concevons cette "doctrine des équivalents" comme une tentative de description, sur le plan théorique, des situations où il existe une si grande similarité – une équivalence – entre la contrefaçon alléguée et l'objet breveté que l'on se situe dans l'étendue de la protection. Nous sommes donc d'avis que l'interprétation de la section 39 [de la Loi sur les brevets] doit faire une place à ce que la Cour d'appel a appelé une estimation de la similitude, ou encore une évaluation de l'équivalence."

La Cour suprême s'est par ailleurs ralliée à l'avis de la Cour d'appel selon lequel les trois conditions suivantes doivent être réunies pour que l'on ait affaire à un mode de réalisation équivalent :

– La contrefaçon alléguée doit résoudre le même problème que l'invention brevetée.

– Die vom Beklagten vorgenommenen Änderungen müssen für den Fachmann naheliegend gewesen sein.  
– Der angeblich patentverletzende Gegenstand darf nicht zum Stand der Technik gehören, dessen Benutzung jedermann freistehen muss.

In Bezug auf die zweite Bedingung führte das Gericht aus:

"Die Äquivalenzlehre, wie ich sie beschrieben habe, ist ein Mittel, um den Schutz auf Verfahren zu erweitern, die relativ identisch sind und deshalb als Änderungen des Patents bezeichnet werden können. Der Schutzbereich würde andernfalls weitere Forschungsaktivitäten sowie eine legitime Konkurrenz auf dem Markt verhindern. ... Für die Entscheidung muss konkret beurteilt werden, ob das Verfahren nahe genug am Verfahren des Patentanspruchs liegt, um als relativ identisch beschrieben werden zu können. Andernfalls würde man sich zu weit von der Prämisse entfernen, wonach die Patentansprüche den Schutzbereich definieren."

**2. Mittelbare Patentverletzung – Oberster Gerichtshof, 22. Dezember 2009 (Rt. 2009, S. 1665)**

Nach § 3 Absatz 2 Patentgesetz erstreckt sich das ausschließliche Recht des Patentinhabers auch auf die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, wenn der Lieferant wusste oder wissen musste, dass das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt war. In diesem Urteil befand der Oberste Gerichtshof, dass ein Computerprogramm als "Mittel" zur Benutzung der Erfindung betrachtet werden kann. In der betreffenden Erfindung ging es um eine Vorrichtung zum Zählen von Fischen in der Fischzucht. Der Oberste Gerichtshof befand ferner, dass sich der Lieferant des Computerprogramms – SINTEF, ein großes norwegisches Forschungsinstitut – nicht auf das Forschungsprivileg nach § 3 Absatz 3 Patentgesetz berufen kann. Dieses gilt nur für Aktivitäten zur Entwicklung von neuem Wissen und nicht für die Lieferung von "Mitteln", die auf diesem Wissen beruhen, an andere Parteien.

– The modifications made by the defendant must have been obvious to a person skilled in the art.  
– The alleged infringement must not be a part of the prior art that must be kept free for everyone to use.

In regard to the second condition, the court elaborated:

"The doctrine of equivalents, as I have described it, is a tool for extending protection to processes that are reasonably identical, and that may therefore be described as modifications of the patent. The scope of protection would otherwise prevent further research as well as legitimate competition in the marketplace. ... Decisions must be based on a concrete assessment of whether the process is sufficiently close to the process in the patent claim, so that it may be characterised as reasonably identical. Otherwise one would depart too far from the starting point that the patent claims decide the scope of protection."

**2. Indirect infringement – Supreme Court, 22 December 2009 (Rt. 2009 p. 1665)**

According to Sec. 3, second paragraph, of the Patent Act, the exclusive right of the patentee extends to acts of supplying means relating to an essential element of the invention, if the supplier knew or must have known that the means were suited and intended for putting the invention into effect. In this decision the Supreme Court held that a computer program could be considered to constitute "means" for putting the invention into effect. The invention in question was an apparatus for counting fish in the fish-farming business. The Supreme Court furthermore held that the supplier of the computer program – SINTEF, a large Norwegian research institute – could not invoke the research (experiment) exemption in Sec. 3, third paragraph, of the Patent Act. The research exemption covered only activities aimed at developing new knowledge, not the delivery to others of "means" based on that knowledge.

– Les modifications apportées par le défendeur doivent être évidentes pour l'homme du métier.  
– La contrefaçon alléguée ne doit pas être un élément de l'état de la technique devant rester libre de droits afin d'être utilisé par tous.

S'agissant de la deuxième condition, la Cour a ajouté :

"La doctrine des équivalents telle que nous l'avons décrite est un outil permettant d'étendre la protection à des procédés pratiquement identiques, qui peuvent donc être considérés comme des modifications du brevet. Sans cela, l'étendue de la protection empêcherait toute nouvelle recherche et toute concurrence légitime sur le marché. ... Les décisions doivent se fonder sur une évaluation concrète visant à déterminer si le procédé est suffisamment proche du procédé revendiqué dans le brevet pour pouvoir être qualifié de pratiquement identique. On risque sans cela de trop s'éloigner du point de départ, qui est que les revendications définissent l'étendue de la protection."

**2. Contrefaçon indirecte – Cour suprême, 22 décembre 2009 (Rt. 2009, p. 1665)**

Selon la section 3, deuxième paragraphe, de la Loi sur les brevets, les droits exclusifs du titulaire du brevet s'étendent à la fourniture de moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention, dans les cas où le fournisseur de tels moyens savait ou était censé savoir que ceux-ci étaient adaptés et destinés à la mise en œuvre de l'invention. Dans la décision précitée, la Cour suprême a estimé qu'un programme d'ordinateur pouvait être considéré comme un "moyen" de mettre en œuvre l'invention, en l'occurrence un dispositif de comptage des poissons pour l'industrie piscicole. La Cour suprême a ajouté que le fournisseur du programme d'ordinateur – le SINTEF, un grand institut de recherche norvégien – ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue pour la recherche (expérimentale) en vertu de la section 3, troisième paragraphe de la Loi sur les brevets. En effet, l'exception en question ne concerne que les activités visant à développer de nouvelles connaissances, et non la fourniture à des tiers de "moyens" basés sur ces connaissances.