

Amerikansk patentlov tilpasses resten av verden

Etter mange mislykkede forsøk i løpet av det siste tiåret på å tilpasse amerikansk patentlov til utenlandske patentlover, ble Leahy-Smith America Invents Act omsider signert av President Obama den 16. september 2011.

Lovendringen innebærer at det blir lettere å reise innsigelser mot US-patenter og US-patentsøknader, samt at spillereglene blir like for amerikanske og utenlandske aktører på mange områder.

Viktige endringer i Leahy-Smith America Invents Act innebærer at:

- I prinsippet – men med viktige unntak – er det oppfinneren som først innleverer patentsøknaden som har rettighetene til oppfinnelsen ("First to file") og ikke den første som finner opp og tar i bruk ("First-to-invent"), slik det var tidligere.



- Oppfinnelsen kan ikke ha vært gjort offentlig kjent (f.eks. ved åpenlys utøvelse, salg, publikasjon etc.) før patentsøknaden første gang innleveres (i USA eller i et annet land). Det er imidlertid en henstandsperiode på ett år dersom oppfinnelsen blir gjort offentlig kjent direkte eller indirekte av oppfinneren. Man bør imidlertid ikke basere seg på denne henstandsperioden. Internasjonale selskaper vil fortsatt forholde seg til kravet om absolutt nyhet som gjelder i Europa og holde oppfinnelsen hemmelig til første patentsøknad er innlevert.

- Nasjongsgrensen for kjent teknikk som kan anføres (åpenlys utøvelse, salgstilbud, foredrag etc.) fjernes. Tidligere var det kun salg eller anvendelse i USA som kunne påberopes mot US-søknader og US-patenter.

- En US-søknad som publiseres etter en annen søknads prioritetsdato, vil nå kunne anføres som kjent teknikk mot den andre søknaden fra og med sin prioritetsdato, selv om det dreier seg om utenlandsk prioritet. Utenlandske selskapers behov for å innlevere en mengde provisoriske patentsøknader (US Provisional Patent Applications) vil avta ettersom utenlandsk prioritet likestilles med US-prioritet når det gjelder kjent teknikk. (dvs. in re. Hilmer forsvinner).

[Klikk her](#) for oversikt over andre viktige endringer.

Happy Pills fortsatt happy

Domstolene har også etter anke avsagt kjennelse om at "Happy Pills" ikke krenker logoen til Røde Kors.

I 2009 anket Røde Kors mot avgjørelsen om å godkjenne "Happy Pills"-varemerkesøknaden. Dette gjaldt et kombinert merkenavn og figurmerke som består av et rødt kors med ordene "HAPPY PILLS" over.

Merkenavnet "Happy Pills" brukes på sukkertøy i emballasje som likner på legemiddelpakninger, som også selges i utvalg som kan minne noe om sykehus. Røde Kors fryktet en fare for forveksling.

Ingen forveksling

Domstolen fant imidlertid at det ikke var fare for forveksling mellom de to kjennetegnene, hovedsakelig på grunn av at "Happy Pills" bruker en annen type kors (med avrundede kanter) og en annen farge. Dette er nylig blitt stadfestet etter anke. Dessuten, selv om formen på korset tidligere var identisk med korset til Røde Kors, har "Happy Pills" senere forandret på dette. Domstolen ser nå ingen fare for forveksling.



Venstre: gammel logo

Høyre: ny logo (ingen forveksling)

.fr-regler gjort mindre strenge

Reglene for registrering av et .fr-domene er blitt gjort mindre strenge fra 6. desember 2011.

Tidligere var det kun lokale franske selskaper som kunne registrere dette domenet, men nå kan hvem som helst som bor innen EU registrere et .fr-domenenavn.

Hvert år registreres 250.000 .fr-domener. Ettersom reglene nå er blitt mindre strenge forventes en økning i dette antallet.

Ikke glem å blokkere!

Tidligere i høst hadde eiere av registrerte varemerker mulighet til å blokkere varemerkene sine for bruk som .xxx domenenavn.

Den 6. desember 2011 åpnet ICM-registeret for registrering av alle ledige domenenavn, noe som betyr at selskaper med uregistrerte varemerker, selskaper som ønsker å registrere varianter av varemerket sitt, og selskaper som ikke registrerte i forrige periode, nå fikk muligheten til å registrere .xxx domenenavn etter først-til-mølla-prinsippet.

[Klikk her](#) for mer informasjon.

Kan forhenværende staters symboler registreres?

Verdens eldste internasjonale konvensjon om immaterielle rettigheter (Paris-konvensjonen av 1883 angående beskyttelse av industriell eiendomsrett) forbød allerede å inkludere statssymboler og nasjonale flagg i et varemerke. Det samme er tilfelle i Benelux-lovgivningen og i EUs varemerkedirektiv. Men hva er situasjonen for flagg og symboler til land som ikke lenger eksisterer?

I desember 2006 innleverte selskapet Couture Tech Ltd en søknad om å få registrert riksvåpenet til den tidligere Sovjetunionen som EU-varemerke (se bildet). The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)(OHIM) avsto søknaden, men

ikke på grunn av at varemerket utgjorde en overtrødelse av bestemmelsene om statseblem.

OHIM anså at varemerket ville stride mot offentlig anstendighet og orden, særlig i tidligere østblokkland som Ungarn, Tsjekia og Latvia.



Symbol på avantgarde

Søkeren anket denne avgjørelsen. Etter hans mening hadde det tidligere sovjetiske riksvåpen "lagt bak seg" sin tidligere betydning og var blitt et "symbol på avantgarde" i de aktuelle landene.

Symbol på despotisme

Anken ble avslått av både OHIM og EU-domstolen. EU-domstolen anså at i land hvor befolkningen hadde levd under det sovjetiske åket, var det fortsatt knyttet svært negative assosiasjoner til det gamle sovjetiske symbolet, som ble sett på som et symbol på despotisme. Monopolisering av et slikt symbol gjennom en EU-varemerkeregistrering vil derfor ikke tillates.

MIP rangerer Europas største IP-virksomheter

Den europeiske publikasjonen MIP, **Managing Intellectual Property**, har offentliggjort sin årlige rangering av Europas største IP-bedrifter. På listen, som er basert på antall innleverte PCT-søknader, plasseres Zacco som nummer to i Europa.

Det har vært en oppadgående tendens i mengden innleverte patentsøknader de

siste årene, med unntak av 2009, da det var en midlertidig nedgang i antall patentsøknader i kjølvannet av finanskrisen.

Halvårlige tall fra WIPO, World Intellectual Property Organization, vedrørende WIPOs Patent Cooperation Treaty (PCT) for 2011, viser en solid vekst hittil, og dersom dette fortsetter i samme tempo resten av året, vil antall PCT-søknader overstige 170.000.

Zacco nest størst i Europa

Hvert år rangerer Managing Intellectual Property (MIP) de største IP-bedriftene i Europa. Rangeringen foretas ut fra de 17 største markedene og tar utgangspunkt i antall innleverte PCT-søknader. På den siste listen som ble offentliggjort i oktobernummeret, ligger Zacco på andreplass i Europa og på 18.-plass på verdensbasis.

**Managing
Intellectual
Property**

Stamceller i Europa – ECJs avgjørelse foreligger

I septemberutgaven av Zaccos nyhetsbrev skrev vi om bekymringene angående patenterbarheten av humane embryonale stamceller. I mellomtiden er en avgjørelse fattet av EU-domstolen (European Court of Justice - ECJ). Her følger vår analyse av saken:

Den 18. oktober i år avsa omsider EU-domstolen sin lenge forventede avgjørelse som bekreftet generaladvokatens syn på begrepet "humant embryo" - at enhver human eggcelle fra den er befruktet, enhver ubefruktet human eggcelle som har fått transplantert inn en cellekjerne fra en moden human celle og enhver ubefruktet human eggcelle som er stimulert til å dele seg og videreutvikle seg ved partenogenese, utgjør et "humant embryo".

Totipotente

Dessuten, på grunnlag av den henvisende domstolens uttalelse om at hES-cellene som tjener som utgangsmateriale for de omstridte patenterte fremgangsmåtene, ikke alle er totipotente, men at noen bare er pluripotente celler hentet fra blastocyst, ga EU-domstolen klar beskjed om at spørsmålet om hvorvidt en stamcelle hentet fra humane embryoer på blastocyststadiet også omfattes av dette begrepet, er avhengig av om stamcellen kan utvikle seg til et menneske, noe som er et spørsmål som må avgjøres av den nasjonale/- henvisende domstol.

Følgelig kan det konkluderes med at en pluripotent stamcelle som ikke er i stand til å utvikle

seg til et menneske, ikke er å anse som et "humant embryo", og kan derfor danne grunnlag for en patenterbar oppfinnelse. Denne tolkningen er også i samsvar med generaladvokatens tidligere syn.

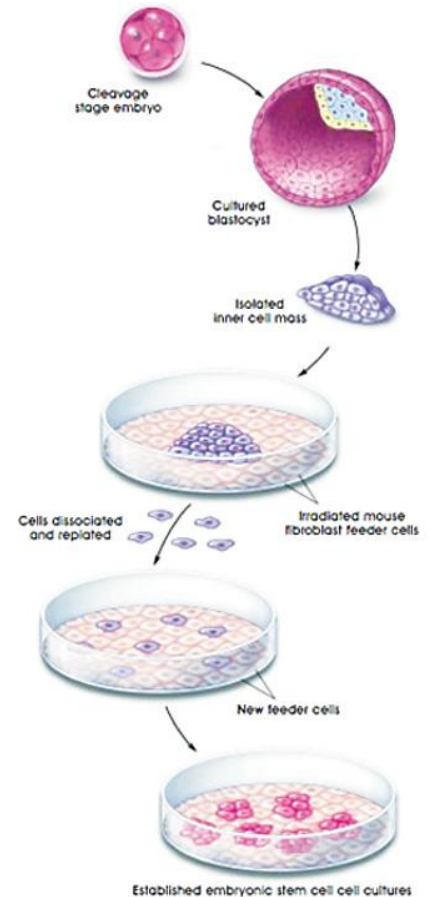
Destruksjon av humant embryo

Videre konkluderte domstolen med at en oppfinnelse er unntatt fra patentering i henhold til bioteknologidirektivets artikkel 6(2)(c) dersom utøvelsen av oppfinnelsen krever forutgående ødeleggelse av humane embryoer eller deres anvendelse som utgangsmateriale. Denne konklusjonen er i tråd med synet til EPOs høyeste klageorgan, Enlarged Board of Appeal, i sin avgjørelse G2/06. Sammenlignet med G2/06 virker det imidlertid som om EU-domstolen har tatt en strengere tilnærming når den sier at i forhold til spørsmålet om unntak er det irrelevant hvorvidt denne ødeleggelsen kan ha skjedd på et stadium langt forut for utøvelsen av oppfinnelsen.

Sammendrag

I korte trekk kan det, utfra domstolens avgjørelse og de ulike uttalelsene, konkluderes med at to kriterier må oppfylles for å hindre at en oppfinnelse blir unntatt fra patentering ifølge direktivets artikkel 6(2)(c): den humane embryonale stamcellen som anvendes som utgangsmateriale må ikke være totipotent og må fremstilles ved hjelp av en teknikk som på patentsøknadens innleveringsdato ikke fører til ødeleggelse av et humant embryo.

For mer informasjon: [Klikk her.](#)



Om Zacco

Zacco er et ledende konsulentfirma innen immaterielle rettigheter i Europa, med kontorer i Danmark, Nederland, Norge, Sverige (Albihns.Zacco) og Tyskland. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettigheter.

Besøk www.zacco.no for nærmere opplysninger.

Zacco Norway AS

Postboks 2003 Vika
NO-0125 Oslo
Tel: +47 22 91 04 00

info.norway@zacco.com
organisasjonsnummer: 982 702 887 MVA
Nyhetsbrev sjefredaktør: Eva Cohen