

# Amerikaans octrooirecht past zich aan rest van de wereld aan

Na talloze mislukte pogingen de afgelopen tien jaar om het Amerikaanse octrooirecht in overeenstemming te brengen met buitenlands octrooirecht, is op 16 september 2011 de Leahy-Smith America Invents Act door president Obama ondertekend.

Deze wet maakt het onder meer gemakkelijker om verleende octrooien en octrooiaanvragen aan te vechten. Het speelveld voor Amerikaanse en buitenlandse spelers is in een aantal opzichten gelijk getrokken.

**Belangrijke wijzigingen in de Leahy-Smith America Invents Act zijn:**

- Belangrijke uitzonderingen daargelaten, gaat in beginsel het recht op de uitvinding naar de eerste uitvinder die de octrooiaanvraag indient ("First-to-File") en niet naar de eerste die iets uitvindt en in



de praktijk toepasbaar maakt zoals voorheen het geval was ("First-to-Invent").

- Nationale grenzen voor de te citeren stand van de techniek (bijv. openbaar gebruik, verkoopaanbiedingen, lezingen etc.) zijn geschrapt. Voorheen kon alleen verkoop of gebruik in de VS worden geciteerd tegen Amerikaanse aanvragen en octrooien.

- Een Amerikaanse aanvraag die gepubliceerd is na de prioriteitsdatum van de aanvraag van een derde, kan nu worden geciteerd als "prior art" tegen een derde vanaf de prioriteitsdatum, ook al betreft het een buitenlandse prioriteit. Niet-Amerikaanse bedrijven hoeven dus niet meer talloze Amerikaanse voorlopige octrooiaanvragen in te dienen, nu aan buitenlandse prioriteit dezelfde status is verleend als Amerikaanse prioriteit voor de stand van de techniek. Met andere woorden in re. Hilmer verdwijnt.

- Het recht van voorgebruik kan worden uitgeoefend als men wordt vervolgd wegens inbreuk. Dit betekent dat een derde bijvoorbeeld zijn eigen geheime proces kan blijven gebruiken, ook al is hier later door iemand anders octrooi op verkregen (met bepaalde tijdsbeperkingen).

[Klik hier](#) voor meer informatie.

## Happy Pills blijven happy

Ook in hoger beroep heeft de rechter geoordeeld dat Happy Pills geen inbreuk maakt op het logo van het Rode Kruis.

In 2009 tekende het Rode Kruis bezwaar aan tegen de merkaanvraag van Happy Pills. Het ging hierbij om een gecombineerd woord-/beeldmerk van een roze kruis met daarboven de aanduiding HAPPY PILLS.

Het merk Happy Pills wordt gebruikt voor snoepjes die in medicijnen lijkende verpakkingen zitten en worden tevens verkocht in winkels die wat weg hebben van een ziekenhuis. Het Rode Kruis vreesde gevaar voor verwarring.

### Geen verwarring

De rechter stelde echter vast dat er geen gevaar voor verwarring bestond tussen de beide tekens, voornamelijk gezien het feit dat Happy Pills een ander soort kruis gebruikt (met afgeronde randen) en een andere kleur. Ook in hoger beroep is dit onlangs bevestigd. Overigens was de vorm van het kruis eerder wel gelijk aan die van het Rode Kruis, maar heeft Happy Pills de vorm aangepast.



Links: oude logo

Rechts: nieuwe logo (geen verwarring)

## .fr regels versoepeld

Sinds 6 december jl zijn de regels voor het registreren van een .fr domein versoepeld.

Voorheen was het alleen mogelijk voor lokale Franse bedrijven om een dergelijk domein te registreren. Vanaf nu kan iedereen die woonachtig is in de Europese Unie een .fr domeinnaam registreren.

Jaarlijks worden circa 250.000 .fr domeinen geregistreerd. De verwachting is dat dit aantal, gezien de versoepelde regels, zal stijgen.

## Blokkeer uw naam!

Op 6 december 2011 heeft ICM de registratie van alle overgebleven .xxx domeinnamen vrijgegeven.

Dit houdt in dat bedrijven met ongeregistreeerde merken, bedrijven die variaties op hun bestaande merken willen registreren en bedrijven die in voorgaande periode nog niet geregistreerd hadden nu de mogelijkheid krijgen om .xxx domeinnamen te blokkeren op 'wie eerst komt, eerst maalt' basis.

[Klik hier](#) voor meer informatie.

## Staatssymbolen registreren; hoe zit dat?

In het oudste Internationale intellectueel eigendomsverdrag (het Unieverdrag van Parijs, uit 1883) werd al opgenomen dat het niet toegestaan is om staatssymbolen en landenvlaggen in een merkdepot op te nemen. Dit staat ook in de Benelux wetgeving en de Europese merkenverordening.

Maar hoe staat het nu met vlaggen en symbolen van landen die niet meer bestaan?

In december 2006 diende de firma Couture Tech Ltd een Europese merkaanvraag in voor het wapenschild van de oude USSR (zie afbeelding). Het merk werd door het Europese Merkenbureau OHIM geweigerd, maar

niet omdat het merk in strijd was met de regelgeving omtrent staatselementen.

Het OHIM was van mening dat het merk in strijd was met de goede zeden en openbare orde, en dan met name in voormalige Oostbloklanden als Hongarije, Tsjechië en Letland.



### Symbool voor de avantgarde

De deposant ging daartegen in beroep. Naar zijn mening had het oude Sovjetwapen zich inmiddels "losgezongen" van zijn oude betekenissen was het in de bewuste landen een "symbool voor de avantgarde" geworden.

### Symbool van despotisme

Dit beroep faalde bij het OHIM en het Europese Gerecht. Het Gerecht oordeelde dat het oude Sovjetsymbool in landen waar men onder het Sovjetjuk had geleefd, nog steeds een zeer negatieve associatie heeft en wordt gezien als een symbool van despotisme. Het monopoliseren van een dergelijk symbool door middel van een Europese merkregistratie is dan ook niet toegestaan.

## MIP rangschikt grootste octrooibureaus in Europa

Managing  
Intellectual  
Property

Het Europese tijdschrift Managing Intellectual Property (MIP) heeft zijn jaarlijkse rangschikking van de grootste bureaus voor Intellectuele Eigendom in Europa gepubliceerd. In de rangschikking, die gebaseerd is op ingediende PCT-aanvragen, komt Zacco als nummer twee in Europa uit de bus.

Het aantal ingediende octrooiaanvragen heeft de afgelopen jaren een opgaande lijn vertoond, met uitzondering van 2009 toen

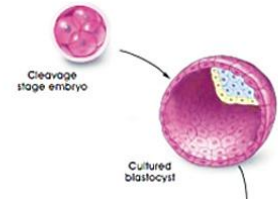
het aantal octrooiaanvragen tijdelijk daalde als gevolg van de financiële crisis.

De halfjaarcijfers van WIPO (World Intellectual Property Organization) over WIPO's Patent Cooperation Treaty (PCT) voor 2011 geven tot dusver een solide groei te zien en als in de rest van het jaar dit tempo kan worden vastgehouden, zal het aantal PCT octrooiaanvragen uitkomen op meer dan 170.000.

### Zacco op een na grootste in Europa

Elk jaar rangschikt het tijdschrift Managing Intellectual Property de grootste octrooibureaus in Europa. De rangschikking behelst de 17 grootste markten en is gebaseerd op het aantal ingediende PCT-aanvragen. In de meest recente rangschikking, die in het oktobernummer van het tijdschrift is gepubliceerd, neemt Zacco in Europa de tweede plaats in en wereldwijd de 18de plaats.

# Stamcellen in Europa - Hof van Justitie doet uitspraak



In Zacco's nieuwsbrief van september maakten wij melding van de zorgen rond de octrooieerbaarheid van humane embryonale stamcellen (hES). Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft inmiddels uitspraak gedaan. Hieronder vindt u onze analyse van deze kwestie.

Op 18 oktober 2011 maakte het HvJ EU uiteindelijk de langverwachte uitspraak bekend. Het Hof bevestigde ten eerste de opvatting van de Advocaat-Generaal betreffende het 'begrip menselijk embryo'.

## Totipotent

Elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, elke niet-bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en elke niet-bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese vormt een 'menselijk embryo'. De bevinding van de verwijzende rechter luidde dat hES-stamcellen die als basismateriaal dienden voor de betwiste geïmplantatieprocedures niet allemaal totipotent zijn, waarbij sommige slechts

pluripotente cellen zijn die gewonnen zijn van de blastocyste. Op grond hiervan verklaarde het HvJ EU duidelijk dat de vraag of deze definitie stamcellen omvat die gewonnen zijn uit menselijke embryo's in het blastocyststadium afhangt van het feit of de stamcel in staat is zich te ontwikkelen tot een menselijk wezen. Het is aan de nationale/verwijzende rechter om over deze vraag een oordeel te vellen. Hieruit kan derhalve worden opgemaakt dat een pluripotente stamcel die zich niet tot een menselijk wezen kan ontwikkelen niet als een 'menselijk embryo' wordt beschouwd en daarom de basis kan vormen van een octrooieerbare uitvinding. Deze uitleg sluit ook aan bij de eerdere opvatting van de Advocaat-Generaal.

## Vernietiging van menselijke embryo's

Ten tweede kwam het hof tot de conclusie dat een uitvinding op grond van artikel 6(2)(c) van de biotechrichtlijn is uitgesloten van octrooieerbaarheid indien de toepassing van de uitvinding het noodzakelijk maakt menselijke embryo's te vernietigen of hiervan gebruik te maken als basismateriaal. Deze conclusie strookt volledig met de

opvatting van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in haar G2/06-besluit. Vergeleken met G2/06 lijkt het HvJ EU gekozen te hebben voor een verscherpte invalshoek door te stellen dat het voor de uitsluiting niet relevant is of de vernietiging plaats heeft gevonden in een stadium ver voor de toepassing van de uitvinding.

## Samenvattend

Samenvattend kan op grond van de uitspraak van het hof en de verschillende verklaringen worden geconcludeerd dat er aan twee criteria moet worden voldaan om uitsluiting van de octrooieerbaarheid van een uitvinding ingevolge artikel 6(2)(c) van de richtlijn te voorkomen: de menselijke embryonale stamcel die als basismateriaal wordt gebruikt mag niet totipotent zijn en moet worden gewonnen door een techniek die, op het moment van indiening van de octrooiaanvraag, niet leidt tot de vernietiging van een menselijk embryo.

[Klik hier](#) voor meer informatie.

## Walk-in meeting: Merken

Op **donderdag 19 januari 2012** organiseert Zacco Netherlands een Walk-in meeting met als onderwerp '**Merkenrecht: van creatie tot registratie**'. Walk-in meetings zijn bijeenkomsten op ons kantoor van in Amsterdam waarin wij telkens een onderwerp uit het intellectuele eigendomsrecht behandelen. Een goede mogelijkheid om naast actuele informatie op het gebied van intellectueel eigendom ook andere IE-professionals en -geïnteresseerden te ontmoeten.

Indien uw interesse gewekt is en u deze meeting wenst bij te wonen, meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar:

[walkinmeeting.netherlands@zacco.com](mailto:walkinmeeting.netherlands@zacco.com) o.v.v. **Aanmelding Merkenrecht**.



## Over Zacco

Zacco is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom in Europa met kantoren in Duitsland, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden. Naast het advies bij de bescherming van octrooien, merken, designs en domeinnamen, geeft Zacco zijn cliënten ook strategisch advies bij de professionele exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de cliënt gericht op het versterken van de concurrentiepositie. Meer informatie vindt u op [www.zacco.nl](http://www.zacco.nl).

Zacco Netherlands BV  
Postbus 75683  
NL-1070 AR Amsterdam  
Tel: +31 20 5 111 888

info.amsterdam@zacco.com  
KvK-nr: 24176200  
Hoofdredacteur Nieuwsbrief: Eva Cohen

Bronnen [Marques.org](http://Marques.org), [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), [Managing Intellectual Property](http://Managing Intellectual Property), [afnic.fr](http://afnic.fr), [icmregistry.com](http://icmregistry.com)