



Nyheter från IPR-världen

Välkommen till vårens nummer av HT Innovation!

Innehåll:

- AIA – America Invents Act, patentlagen ändrad
- Apple förlorar varumärket ”iphone” i Brasilien
- Patent i Europa – Domstolsavtalet (del II)
- Snusförnuft i EU! Marknadsföring av tobaksprodukter förändras?
- Förändringar i EU:s varumärkesrätt

Patentbrev

Patent- och registreringsverket har beslutat att utfärda ett patentbrev till varje sökande/innehavare och inte som tidigare ett per meddelat patent.



AIA - America Invents Act

Den 16 september 2011 undertecknade USA:s president Barack Obama den s.k. Leahy-Smith America Invents Act (AIA), en ny lag för att modernisera det amerikanska patentsystemet. Den nya lagen trädde ikraft den 16 mars 2013.

Lagändringar i det amerikanska patentsystemet

Syftet med den nya lagen är att öka harmoniseringen mellan amerikansk patentlagstiftning och internationella regelverk, förbättra samarbetet med patentmyndigheter i andra länder, öka kvaliteten i granskningsarbetet och att förenkla hanteringen för dem som ansöker om patent i USA.

First-to invent blir First-to-file

Den viktigaste förändringen är att principen "First-to-Invent" försvinner och blir "First-to-file". Det vill säga att den som först lämnar in en patentansökan på en uppfinning får också rätten till patentet/uppfinningen. I och med denna förändring anpassar sig USA till internationell praxis inom patent.

Grace Period

Även den nya lagen innehåller en form av "Grace period". Den innebär att alla uppfinningar gjorda inom ett år före den verkliga ansökningsdagen skyddas så att uppfinnare



har möjlighet att förhandla med intressenter, investerare m.fl. utan att riskera att de förlorar rätten till sin uppfinning.

Prior Art

Tidigare känd teknik, s.k. "Prior Art", har utökats och därmed anpassats till internationella regler. PCT-ansökningar med USA som designerat land kan anföras som känd teknik redan från ansökningsdagen.

Välkommen att kontakta [Anders Hansson](#) eller [Albin Persson](#) för mer information.

Visste du att ...

... Antalet patentansökningar i USA med svenska sökande har ökat med ca 46 % mellan åren 2001 och 2011. Antalet inlämnade patentansökningar med svenska sökande 2011 var i USA 4 140 st. Det totala antalet patentansökningar i USA 2011 uppgick till 503 582 st.



Apple Inc. vs. Gradiente El.

Apple Inc. förlorar rätten till varumärket "iphone" för mobiltelefoner i Brasilien.

Bättre rätt för Gradiente Electronica

Den 25 september 2006 lämnade Apple Inc. in en varumärkesansökan för "iphone" i klass 9 i Brasilien.

Denna fick nej p.g.a. att en äldre ansökan, "Gradiente (med figur) iphone", inlämnad av Gradiente Electronica den 29 mars 2000, ansågs ha bättre rätt till ordet "iphone". Gradientes varumärke är också i klass 9 och avser själva hårdvaran, d.v.s. mobiltelefonen.

Apple Inc. överklagar

Apple har överklagat beslutet genom att hävda att deras mobiltelefon "iphone" släppts på den brasilianska marknaden före beviljandet av den tidigare ansökan och där-

för skulle Apple ha bättre rätt till varumärket "iphone". Den äldre ansökan, "Gradiente med figur iphone", blev registrerad den 2 januari 2008, ca sex månader efter Apples lansering av mobiltelefonen i Brasilien.

Icke-bruk

Då en varumärkesregistrering i Brasilien kan hävas av tredje man p.g.a. "icke-bruk" måste företaget Gradiente Electronica bevisa att de använt varumärket "Gradiente med figur iphone", från registreringsdagen fram till januari 2013. Gradiente började inte sälja sin telefon förrän i december 2012.

Apple har fått andra varumärkesansökningar för "iphone" registrerade i Brasilien, då för varor och tjänster utanför klass 9, som t.ex. utbildning, mjukvaruutveckling, marknadsföring och kläder.

Apple Inc. stämmer

I januari 2013 lämnade Apple Inc. in en stämning om hävning mot Gradiente Electronica, med bl.a. argumentet att ordet "iphone" numera är en generisk benämning på en mobiltelefon och att Gradiente således inte ska ha ensamrätt till det ordet.

Detta kan tyckas vara ett märkligt argument då Apple vill ha ensamrätt till ordet "iphone" för andra produkter och tjänster, både i Brasilien och i övriga världen där de sökt, och fått, varumärkesskydd för ordet.



Mer om Apple Inc.

Varumärket "iPad" (US reg.nr 3776575) innehades från början av Fujitsu Frontech North America Inc. och köptes sedan av Apple Inc. Överlåtelsen registrerades hos det amerikanska patentverket den 17 mars 2010, bara några dagar före lanseringen av läsplattan iPad i USA (3 april 2010).

HT INNOVISION®



Patent i Europa – Del II

Domstolsavtalet undertecknades av 25 EU-stater – UPC-stater – den 19 februari 2013. Spanien och Polen återstår.

Domstolsavtalet

Genom ett internationellt avtal ska en ny patentdomstol upprättas, *the Unified Patent Court (UPC)*. Enligt planen ska förordningarna om *European patent with unitary effect, EUP*, börja tillämpas när domstolsavtalet träder i kraft.

Domstolens behörighet

Genom domstolsavtalet ges UPC en omfattande behörighet och även en *exklusiv* sådan, vilket innebär att ingen annan domstol har behörighet att ta sådana mål. Det gäller bl.a. talan om faktiskt intrång eller hot om intrång i patent, ogiltighetstalan och talan om skadestånd.

Den internationella domstolen UPC blir en domstol med två instanser. Avgöranden från överinstansen kommer inte att gå att överklaga någonstans, varken i någon av de högsta instanserna i en medlemsstat eller hos EU-domstolen.

Vilka patenträttigheter omfattas?

De patenträttigheter som hamnar under UPC:s jurisdiktion blir bl.a.:

- klassiska europeiska patent (EP), som har beviljats av Europapatentverket (EPO);
- europeiska patent med enhetlig verkan,



European patent with unitary effect, (EUP) och

- ansökningar om europeiskt patent hos EPO som har gjorts före den dag då domstolsavtalet träder i kraft samt ansökningar som görs efter detta datum.

Vem påverkas av UPC?

Både patentsökande och patenthavare kommer att påverkas av förändringarna. De kommer båda att ställas inför samma fråga: "Ska jag ha ett s.k. klassiskt europeiskt patent i de EPC-stater (38 st.) som jag önskar eller ska jag välja ett europeiskt patent med enhetlig verkan för samtliga EUP-stater?"

Förutsättningar för ett ikraftträdande

Domstolsavtalet träder i kraft efter en ratificeringsprocess, som nu har startat.

World IP Day

Den 26 april firar vi World Intellectual Property Day! Datum är valt efter den 26 april 1970 då WIPO-konventionen grundades. Organisationen såg det som ett långsiktigt mål att runt om i världen nå bättre förståelse för immaterialrätt. Årets World IP Day fokuserar på *Kreativitet: Nästa generation*. Hur ser framtiden ut? Vad blir nästa stora förändring i IP-världen?



Snusförnuft i EU!

– Marknadsföring av tobaksprodukter förändras?

Förändringsförslag i EU:s tobaksdirektiv

EU-kommissionen har föreslagit en rad förändringar i tobaksproduktdirektivet från 2001 bl.a. när det gäller varningstexter och varningsbilder. Förändringarna kommer att beröra alla medlemsstater i EU.

I direktivet från 2001 är hälsovarningar i text obligatoriska och varningsbilder frivilliga för medlemsstaterna att införa. Förslaget innebär bl. a. att kombinerade text- och bildvarningar ska visas på båda sidor av förpackningarna till tobaksvaror. Avsikten är att säkerställa att *cigarettpaketets utseende* återspeglar egenskaperna hos produkten inuti förpackningen.

Plain packaging

Förslaget till varningens storlek (75 %) bygger på nya belägg som visar att större varningstexter och -bilder är mer effektiva. Medlemsstaterna kan välja att behålla eller införa bestämmelser om standardisering av förpackningar för tobaksvaror.

Förslaget går därmed inte lika långt som den australienska lagstiftningen från 2012 som bl.a. kräver att cigaretter säljs i standardiserade, olivgröna förpackningar utan "branding" eller logotyper, med avskräckande bilder och själva varumärket i helt neutralt typsnitt, s.k. "plain packaging", se bilden ovan.

Varumärkesperspektivet

Frågan om standardiserade förpackningar som kräver avlägsnande av all "branding" och som t.ex. kan innebära att tillverkarna endast får ange varumärket enligt vissa givna förutsättningar, t.ex. neutralt typsnitt – väcker nya frågor att hantera.

Ur ett varumärkesrättsligt perspektiv är det en mycket viktig aspekt att tillvarata innehavarnas intressen. Om ett varumärke inte används i enlighet med det registrerade utförandet, riskerar varumärkeshavaren hävning av märket. Konsekvenserna av det kan bli att märket avregistreras. Andra viktiga frågor är ökad risk för smuggling, varumärkesförfälskning och illegal handel.

Standard för annat?

Kritiska röster till "standardiserade förpackningar" befarar att sådana regler på tobaksområdet kan bana väg för liknande syn med strängare lagstiftning inom andra områden av konsumentprodukter; t.ex. alkoholdrycker och ohälsosamma livsmedelsprodukter.

Frågan är mycket komplex och kräver noggranna överväganden i samband med lagstiftning. Syftet att skydda människors hälsa kan få konsekvenser som begränsar varumärkesinnehavarnas rätt att använda sina registrerade varumärken för legalt framställda och saluförda produkter. Alla inblandade intressen måste vara väl balanserade.

Visste du att ...

... EU-designskyddet fyller 10 år! Hansson Thyresson var på plats när OHIM i Alicante firade 10-årsjubileet för Registered Community Design.

Det registrerade formgivnings-skyddet blev en succé redan från början och på bara tio år har företag och personer från ca 200 länder lämnat in mer än 700 000 designansökningar.

HT INNOVISION®



Förändringar i EU:s varumärkesrätt

Flera ändringar på förslag

Registreringsförfarandet av europeiska varumärken ska förenklas och göras snabbare.

Bl.a. föreslås begreppet "gemenskapsvarumärke" bytas ut till "europeiskt varumärke". De officiella avgifterna kan komma att sänkas i de fall ansökan enbart innehåller en klass. Det föreslås en längre period för tredje man att inge anmärkningar (s.k. invändning) mot en registrering.

Bestämmelser om omprövning av beslut som berör två parter – som aldrig har använts – föreslås tas bort. Kravet på att ett varumärke ska kunna återges grafiskt utgår. Det är förlegat enligt EU-kommissionen. Detta påverkar vissa icke-traditionella märken, t.ex. ljudmärken.

Dessutom föreslås en ny skyddsform som inte finns i dag – europeiska kvalitetsmärken – som ska erbjuda skydd för kvalitetsmärken på EU-nivå.

Designskydd – en god idé?

Den 19 mars höll Hansson Thyresson ett seminarium om designskydd i samarbete med Sydsvenska Handelskammaren.

Lars Thyresson och Åsa Olajos berättade bl.a. om vad som är viktigt att tänka på vid ny formgivning, förfarandet för att få en designregistrering hos PRV och OHIM (EU-designmyndigheten i Alicante) samt i USA.

De gick också igenom vad som hände när Apple Inc. stämde Samsung för patent-, varumärkes- och designintrång.

Seminariet var mycket uppskattat med många intressanta frågor från deltagarna.

Vi planerar att göra om detta senare i år. Mer information följer!



Nästa nummer av HT Innovision kommer i slutet av juni.