

INHOUD

INHOUD.....	1
Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties.....	2
Weekoverzicht Jurisprudentie.....	2
Merkenrecht	2
Modelrecht	3
Auteursrecht.....	3
Publicatie.....	4
Overig	4
Berichten.....	5
Personalía.....	5
Nieuws	5
Tijdschriften.....	5
Sponsors.....	8

VACATURES & ADVERTENTIES


Brinkhof
zoekt getalenteerde
octrooi-advocaten
> meer weten?

Wij zoeken scherpe en ambitieuze juristen die grote zaken over de nieuwste technologische ontwikkelingen willen voeren. Specifieke kennis van het octrooirecht is niet nodig. Wel vind je het leuk om je vast te bijten

in complexe vraagstukken. Onze cliënten zijn internationale ondernemingen en de belangen zijn groot..Je Engels is dus uitstekend en je Nederlands is zorgvuldig en gepolijst. Het is een echte procespraktijk en al snel heb je je allereerste zitting.



In verband met de sterke groei van de praktijk zijn wij per direct op zoek naar een Associate IP. Een zelfstandige rol met veel verantwoordelijk en kansen. Zo heb je de ruimte om je eigen netwerk uit te bouwen.

Het is een internationale praktijk waarin je veel contact hebt met buitenlandse kantoren en collega's en bijeenkomsten in het buitenland.



Ook dit jaar zal er een bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht worden gegeven en zullen in de middag drie parallelle sessies worden gehouden.

Tevens zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. Nominaties hiervoor zijn welkom tot 26 januari 2018. Het IE Symposium wordt georganiseerd door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI Nederland) in samenwerking met de Orde van Octrooigemachtigden, LES Benelux; de BMM en de VvA. Direct aanmelden kan [via deze link](#).



Dit boek geeft in 358 pagina's een overzicht en samenvatting van de in 2016 gewezen uitspraken – zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake van alle intellectuele

eigendomsrechten ("IE"), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-handhaving en IE & Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde rechter).



Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-Porta

(<https://www.ippt.eu>). Op dit platform zal alle IE-rechtspraak van het Hof van Justitie worden gepubliceerd, evenals een selectie van uitspraken van de Grote Kamer van

Beroep van het EOB en relevante nationale rechtspraak. Dit alles in het overzichtelijke "IEPT"-format dat u van Boek9.nl gewend bent. Hiernaast zal worden bericht over relevante ontwikkelingen binnen de IE-wereld zoals nieuws, conclusies A-G en gestelde prejudiciële vragen. Bovendien is op het platform alle relevante Europese IE-wetgeving te vinden. Het is ons streven om IP-Porta tot een toonaangevende website te maken als het om Europees IE-recht gaat.

Concise European Trade Mark and Design Law Second Edition

Edited by
Charles Gielen,
Verena
von Bomhard

Wolters Kluwer



Concise European Trade Mark and Design Law aims to offer a rapid understanding of the provisions of trademark and design law in force in the European Union (EU). In an increasingly globalized and diversified marketplace,

the importance of brands and their effective legal protection across country borders and regions is ever growing. In the past twenty years, trademarks and designs have become truly European. The expansion of the EU, from fifteen Member States in 1996 to twenty-eight at present, has triggered further discussion of pan-European trademark and design protection, its requirements and limitations, and even twenty years of case law of the Court of Justice of the EU have left – or in fact opened – many questions on the interpretation of the law. This book, one of the series of volumes of commentaries on European intellectual property legislation, provides information on the judgments of the relevant case law of the EU and also incorporates new case law since the publication of its first edition.



The Advanced Masters Intellectual Property Law and Knowledge Management (IPKM) feature specialisation tracks on international IP litigation practice, entrepreneurship and valorization, and claim

drafting. In its common programme lawyers, economists, scientists and engineers mingle to deal with real-life problems in multidisciplinary teams.

Boek9+

- IEPT-uitspraken
- Rechtspraakoverzicht
- Webboeken

Met een Boek9+ webabonnement heeft u toegang tot de op Boek9 gepubliceerde IEPT-rechtspraak en de per kwartaal geactualiseerde digitale versies van bij Boek9 uitgegeven boeken, voorzien van hyperlinks naar

wetteksten en IEPT-rechtspraak.

BOEK9 PUBLICATIES



WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

Verwarringsgevaar tussen STOLI-merken en STOLICHNAYA-merk

IEPT20180109, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Procesrecht. Merkenrecht. Regel van onaantastbaarheid na cassatie geldt ook na verwerping van (tussentijds) cassatieberoep. Geen herziening op grond van bedrog ex artikel 382 Rv: strijd met tweeconclusieregel en niet aan eisen art. 382 Rv voldaan. Geen uitvoerbaarheid bij voorraad van nietigverklaring en doorhaling merken: BBIE gaat niet over tot doorhaling totdat uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Verwarringsgevaar tussen STOLI-merken Spirits en STOLICHNAYA-merk FKP: visuele en auditieve overeenstemming, moderne uitstraling STOLI-merken doet hier niet aan af.

B9 15244, A-G HvJEU: Uniemark "NEUSCHWANSTEIN" heeft onderscheidend vermogen

Merkenrecht. Conclusie bij hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht EU van 5 juli 2016. Freistaat Bayern heeft een aanvraag tot inschrijving van het

woordteken "NEUSCHWANSTEIN" als Uniemerk ingediend voor een groot aantal klassen. Het merk is later ingeschreven. BSGE heeft nietigverklaring van het merk gevorderd, maar het EUIPO heeft de gevorderde nietigverklaring in alle instanties afgewezen. Het Gerecht EU heeft het beroep in zijn geheel verworpen, waarbij onder meer werd geoordeeld dat het merk geen beschrijvende aanduiding voor de betrokken waren en diensten was, omdat het kasteel van Neuschwanstein in eerste instantie een museumsite is en geen plaats waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht. Hierdoor kan het litigieuze merk geen aanduiding zijn van de plaats van herkomst van erdoor aangeduide waren of diensten. Ook zou het merk geen onderscheidend vermogen missen en was geen sprake van kwade trouw volgens het Gerecht. De conclusie van A-G Wathelet is ingevolge het verzoek van het Hof toegespitst op het tweede onderdeel van het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel in hogere voorziening. De A-G geeft het Hof voor deze middelen in overweging de hogere voorziening af te wijzen.

Art. 9(4) UmeV mag niet met terugwerkende kracht op in beslag genomen sigaretten worden toegepast
[IEPT20180103, Rb Den Haag, Philip Morris v World Freight](#)

Merkenrecht. Procesrecht. Art. 9(4) UmeV mag niet met terugwerkende kracht op in beslag genomen sigaretten worden toegepast: is vóór inwerkingtreding van dat artikel in haven Rotterdam binnengekomen en beslag op gelegd, toepassen met terugwerkende kracht zou in strijd zijn met rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht. Geen richtlijnconforme interpretatie BVIE door op artikel 10(4) Merkenrichtlijn 2015 te anticiperen: omzettingstermijn nog niet verstreken, dat niet anticiperen doelstelling richtlijn ernstig in gevaar zou brengen niet toegelicht. Onvoldoende toegelicht dat container bestemd is om noodzakelijkerwijs in Unie in handel te worden gebracht: onvoldoende aannemelijk dat World Freight intentie had container in Unie wilde invoeren, voor vraag of partij noodzakelijkerwijs in Unie wordt ingevoerd niet van belang dat uiteindelijke bestemming goederen niet, of niet direct, is aangegeven. Tussenkost TTL afgewezen: gepretendeerde eigendomsrecht op sigaretten onvoldoende onderbouwd.

Modelrecht

Pan-Europees inbreukverbod op modelrecht wegwerpborden

[IEPT20180118, Rb Den Haag, Pacovis v SDT](#)

Modelrecht. Pan-Europees inbreukverbod op modelrechten SDT wegens aanbieden inbreukmakende Ellipse-borden door Pacovis: ontwerper borden SDT had meer dan voldoende ontwerpvrijheid, tot vormgevingserfgoed behorende borden en schalen

hebben andere kleur, textuur en materiaal. Relevante kenmerken Modellen komen zodanig in Ellipse-borden terug dat deze geen andere totaalindruk wekken. Beroep op voorgebruik onvoldoende onderbouwd.

Uiterlijke kenmerken wall washer technisch bepaald: Gemeenschapsmodel nietig

[IEPT20180117, Rb Den Haag, SGM v CLF](#)

Modelrecht. Gemeenschapsmodellen 009194094- 0007 en -0008 voor wall washers van SGM ontberen eigen karakter: alle door SGM als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken van de gemeenschapsmodellen uitsluitend door hun technische functie bepaald. Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 zijn nietig. Indicatietarief ad 17.500 voor een normale zaak als uitgangspunt genomen: zaak gebaseerd op één type IE-recht en één aspect (techniekexceptie).

(Met dank aan Joost Becker, [Dirkzwager](#))

Auteursrecht

Geen 'voorbereidend materiaal' als nog creatieve programmeerstappen nodig zijn

[IEPT20180119, HR, DCC v Forax](#)

Auteursrecht. Procesrecht. Geen onjuiste rechtsopvatting dat nog geen sprake is van 'voorbereidend materiaal' in de zin van artikel 1 Software Richtlijn indien nog een programmeerslag met creatieve stappen nodig is om van het materiaal een computerprogramma te maken. Hof mocht gelet op rapporten deskundigen oordelen dat nog geen sprake was van voorbereidend materiaal dat tot een reproductie van het computerprogramma of dat programma zelf kon leiden en dat stellingen dat dit wel zo was onvoldoende waren onderbouwd. Hof heeft kern verwijten inzake onrechtmatige daad onder oog gezien en hoefde niet op elke stelling uitdrukkelijk in te gaan. Hof moest voor het tot een correctie op de artikel 1019h Rv proceskostenveroordeling overgang eerst vaststellen of het totaal van de door Forax opgevoerde kosten juist was.

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch en Gertjan Harryvan, [De Brauw Blackstone Westbroek](#))

Internetproviders moeten The Pirate Bay blokkeren

[IEPT20180112, Rb Midden-Nederland, Brein v Internetproviders](#)

Procesrecht. Auteursrecht. Vzgr bevoegd m.b.t. vorderingen jegens Zeelandnet: zodanige samenhang dat redenen van doelmatigheid gezamenlijke behandeling van de vorderingen rechtvaardigen. Vonnis Rb Den Haag ([IEPT20120111](#)) richtinggevend, arrest hof Den Haag ([IEPT20140128](#)) op enkele cruciale punten onjuist bevonden. Blokkade The Pirate Bay totdat in bodemprocedure over blokkade is beslist: blokkade effectief en proportioneel, nu aannemelijk is dat door blokkade gebruik van The Pirate Bay afneemt.

Schadevergoeding afgewezen en eiser veroordeeld in proceskosten ondanks inbreuk op zijn auteursrecht**[IEPT20171221, Rb Rotterdam, Vogelfoto's](#)**

[Auteursrecht](#), **[Schade](#)**. Hyperlinks naar foto's eiser geen openbaarmaking: geen sprake van nieuw publiek nu foto's vrij toegankelijk waren. Wel auteursrechtinbreuk door foto's te tonen in bezoekerscentrum Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en op dvd te verspreiden onder vrijwilligers: toestemming voor gebruik onvoldoende onderbouwd, gebruik valt niet binnen bereik onderwijsexceptie. Geen schadevergoeding: niet aannemelijk dat stichting of vrijwilligers voor foto's zouden hebben betaald. Eiser als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in proceskosten van € 2.254,23.

(Met dank aan Titia E. Deurvorst, **[Brainich Advocaten](#)**)**Eisers veroordeeld in proceskosten van € 120.000 na onnodig compliceren procedure****[IEPT20180110, Rb Gelderland, FSN v Accon](#)**

[Auteursrecht](#), **[Procesrecht](#)**. Onvoldoende gebleken dat software waarop gestelde inbreuk wordt gemaakt auteursrechtelijk beschermd is: onduidelijk op welke concrete uitdrukkingwijze auteursrecht wordt geclaimd, voor zover wordt verwezen naar broncode had deze in het geding gebracht moeten worden. Eisers ex art 1019h Rv veroordeeld in proceskosten van drie maal het maximale indicatietarief voor een complexe IE-zaak (3 x € 40.000 = € 120.000): tot twee keer toe akte van grondslag- en eiswijziging genomen waardoor zaak in wezen drie verschillende procedures omvat, twee incidenten, procedure onnodig gecompliceerd gemaakt.

Publicatie**Vertoning gezicht eiser in uitzending 'Misdaadverslaggever' onrechtmatig****[IEPT20171227, Rb Gelderland, Endemol](#)**

[Publicatie](#), **[Schade](#)**. Endemol mocht uit stilzwijgen advocaat niet afleiden dat eiser geen bezwaar had om herkenbaar in beeld te komen in tv-programma "Misdaadverslaggever". Vertoning gezicht eiser onrechtmatig: weliswaar sprake van ernstige, goed gefundeerde en gedocumenteerde verdenking jegens eiser betreffende uitlokking huurmoord en sprake van belichting grote misstand, maar eiser was geen publiek figuur en misstand kon ook zonder tonen gezicht eiser voldoende indringend en overtuigend aan de kaak worden gesteld. Immateriële schadevergoeding van € 3.000 toegewezen.

Hof Amsterdam bekrachtigt vonnis inzake boze buur bij 'mr. Frank Visser doet uitspraak'**[IEPT20171121, Hof Amsterdam, SBS](#)**

[Publicatie](#). Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter inzake uitzending 'mr. Frank Visser doet uitspraak'. SBS niet onjuist gehandeld door

programma eerder uit te zenden dan opgegeven bij voorzieningenrechter : ondanks reeds uitgezonden programma appellants belang bij gevorderde uitzendverbod en SBS hoefde geen rekening te houden met dat door vervroeging uitzending appellants mogelijk beperkt zou worden in aanhangig maken turbo appel. Beroep appellants op vernietigbaarheid bindend adviesovereenkomst faalt: geen sprake wilsgebrek appellants bij totstandkoming bindend adviesovereenkomst. Mogelijke vernietiging in bodemprocedure van bindend advies tast uitzendrecht SBS niet aan: SBS gerechtigd tot uitzending op grond van bindend adviesovereenkomst. Afweging recht op privacy appellants en vrijheid van meningsuiting SBS valt uit in voordeel SBS: appellants heeft met aangaan overeenkomst toestemming gegeven, hij was bekend met programma en was nadrukkelijk gewezen op gevolgen van deelname.

Overig**Beding om voortbestaan zakelijke relaties te bevorderen na einde dienstverband onredelijk****[IEPT20171124, Rb Rotterdam, FZB](#)**

[Concurrentiebeding](#), **[Bedrijfsgeheimen](#)**, **[Procesrecht](#)**. Relatie- en concurrentiebeding vernietigd. Onbillijke benadeling de zin van artikel 7:653 lid 3 sub b BW: concurrentie- en relatiebeding [gedaagde 2] met een looptijd van drie jaar en geen geografische beperking is buitenproportioneel, onredelijk om [gedaagde 2] na het einde van de arbeidsovereenkomst te vragen het voortbestaan van de zakelijke relaties met opdrachtgevers te bevorderen, beding dat [gedaagde 3] in nieuwe functie relatie FZB met opdrachtgever niet in de weg mag staan is buitenproportioneel gelet op functie en duur van het dienstverband. Geen onrechtmatige werknemersconcurrentie: niet aannemelijk dat stelselmatig klanten FZB zijn benaderd of is geprobeerd ze over te halen over te stappen en geen stelselmatige en substantiële afbraak bedrijfsdebiet. Geen schending geheimhoudingsbeding door gedaagden: FZB heeft niet concreet gemaakt en onderbouwd dat gedaagden met derden geheime informatie hebben gedeeld. Gevorderde afgifte onvoldoende bepaald: onvoldoende concreet van welke documenten en bescheiden FZB een afschrift wenst.

Verstrekken van rapport dat fouten bevat aan beoogd franchisenemer kan ook indien franchisegever geen weet heeft van fouten onrechtmatig zijn**[IEPT20170224, HR, Street One](#)**

[Franchise](#). Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO). Ten overvloede wordt in kader van incidenteel beroep overwogen dat indien aan beoogd franchisenemer een rapport dat fouten bevat wordt verstrekt - ook zonder dat de franchisegever weet heeft van die fouten - sprake kan zijn van onzorgvuldig handelen: Paalman/Lampenier-arrest - dat vereist dat franchisegever weet van fouten - ziet op situatie dat

opstellen rapport is uitbesteed, indien rapport is opgesteld door franchisegever zelf, is sprake van onzorgvuldig handelen indien zijn onzorgvuldigheid heeft geleid tot de fouten.

Executiebevoegdheid van vonnis voor overgang vatbaar

IEPT20180105, Rb Den Haag, Digital Revolution v Samsung

IE-Goederenrecht. Vordering om Samsung te bevelen tenuitvoerlegging van aan gesteld overgedragen octrooien en modellen verbonden executierechten te staken, afgewezen: geen reden te twijfelen dat overdracht heeft plaatsgevonden, voldoende aannemelijk dat partijen hebben bedoeld ook de executierechten ten aanzien van de octrooien en modellen over te dragen, uit niets blijkt dat Samsung tot executie zal overgaan. Standpunt dat executiebevoegdheid niet voor overgang vatbaar is verworpen: in vonnis vervatte rechten beschouwd als vorderingsrechten ex art. 3:83 lid 1 BW.

Geen belang bij merendeel vorderingen na onthoudingsverklaring met boetebeding

IEPT20180110, Rb Amsterdam, BMD

Procesrecht. Op IE-recht gestoelde vorderingen – met uitzondering van schadevergoeding - afgewezen: geen zelfstandig belang bij vorderingen door onthoudingsverklaring die alle ingeroepen rechten op straffe van een boete eerbiedigt. Verklaring voor recht dat tijdelijk terugnemen beheer Facebookpagina onrechtmatig was wel toegewezen: onrechtmatigheid onvoldoende bestreden, niet opgenomen in onthoudingsverklaring. Zaak verwezen naar de rol voor vaststelling schade: aanwezigheid enige schade voldoende aannemelijk.

Bewijsopdracht niet geslaagd

IEPT20180110, Rb Den Haag, Pine Valley v Campo

Kwekersrecht. Inbreukvorderingen afgewezen: bewijsopdracht niet geslaagd.

BERICHTEN

Personalialia

B9 15245. Ewout Jansen aan de slag als senior counsel bij LEAN Lawyers

LEAN Lawyers bericht. “Tussen 2004 en 2009 won Ewout Jansen 12 cabaretprijzen met het duo Ewout & Etienne. Hij stopte met het vertellen van grapjes voor geld om te adviseren bij de Hoge Raad als wetenschappelijk medewerker / gerechtsauditeur. Tussen 2009 en 2016 schreef hij vooral ingewikkelde adviezen (conclusies) waarin analyses worden gemaakt van wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak. Ewout werkte ondermeer voor A-G's Huydecoper, Keus, Wissink, Van Oven, Hammerstein en Wesseling-van Gent. Zo ontwikkelde hij niet alleen procesrechtelijke

ervaring vanuit de cassatie-techniek, maar deed hij ook inhoudelijk specialistische kennis op van vrijwel alle deelgebieden van het civiele recht. Ewout is echter het meest vertrouwd met algemeen verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, insolventie, huurrecht, auteursrecht/IE, arbeidsrecht, mediarecht en de grensgebieden met het bestuursrecht. Bij LEAN adviseert Ewout daarom met veel zelfvertrouwen vanuit een intern perspectief over wat er wel (of niet) met een zaak gebeurt.”

Nieuws

B9 15243. Aangepaste tarieven voor merkregistratie BOIP

Per 1 januari 2018 hanteert BOIP nieuwe tarieven voor de meeste handelingen.

In 2017 zijn vernieuwingsherinneringen verstuurd aan houders van merken en modellen waarin de op dat ogenblik geldende tarieven vermeld werden. Houders die overgaan tot vernieuwing dienen het bedrag te betalen dat op het moment van het uitvoeren van de handeling geldt. Deze nieuwe tarieven worden automatisch correct berekend in de online applicatie die door BOIP op zijn website wordt aangeboden.

Bekijk [hier](#) de tarievenlijst 2018-1.

Tijdschriften

B9 15246. B. Pinkaers en H. Speyart, Ontwikkelingen in Duitsland, niet het VK, leiden nu tot uitstel – en mogelijk zelfs afstel – van de inwerkingtreding van het Eengemaakt Octrooigerechttelsel

IER, 2017/60, 2017-6, p. 427-430. “In combinatie met het Brexit-proces heeft een in maart 2017 bij het Bundesverfassungsgericht (“BVerfG”) neergelegde grondwettelijkheidsklacht tegen de Duitse wet tot ratificatie van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (“EOGO”) geleid tot onzekerheid over de datum van inwerkingtreding van die overeenkomst. [...]”

Ingeval het BVerfG de klacht niet niet-ontvankelijk verklaart en dus inhoudelijk moet behandelen, zou het zonder verwijzing in de tweede helft van 2018 arrest kunnen wijzen, waardoor het hiervoor genoemde schema bij niet-ontvankelijkheid met minimaal vijf maanden wordt vertraagd. Indien het BVerfG de verplichting ziet om vragen aan het HvJ EU te verwijzen, zal die vertraging nog groter zijn.”

B9 15247. P. Ancion-Kors, RCC houdt zich bij haar leest, Stichting Reclame Code kijkt verder

IER, 2017/61, 2017-6, p. 431. “Aflevering 4 van het tijdschrift IER opent in het “Vizier” met de boodschap: RCC, houd je bij je leest.

Het stuk behandelt op 1 pagina een uitspraak van de Reclame Code Commissie uit 2016 over een reclameuiting op YouTube (dossier 2016/00359). Het betrof hier een klacht tegen de inhoud van een zogenaamde

“preroll”: een advertentie die voorafgaand aan een video wordt getoond. Een dergelijke advertentie wordt net als andere reclame-uitingen getoetst aan de Nederlandse Reclame Code. En ook bij deze uitingen geldt als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een reclame-uiting in beginsel bij de adverteerder ligt. Als die inhoud door de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een klacht als misleidend of smakeloos wordt beschouwd, dan krijgt de adverteerder een aanbeveling om het voortaan niet meer op die manier te doen. Dat is ook gebeurd in het besproken dossier. In die zin niets nieuws onder de zon. [...]”

B9 15248. S. Kulk, De Aansprakelijkheid van Platforms voor Auteursrechtinbreuken

IER, 2017/62, 2017-6, p. 432-439: “Internetplatforms zoals YouTube en Facebook zijn een belangrijke schakel in de auteursrechtelijke waardeketen. Ze faciliteren online communicatie en maken het delen van informatie mogelijk. Deze platforms kunnen bovendien een distributiekanaal zijn voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. Tegelijkertijd worden deze platforms ook gebruikt om ongeautoriseerd materiaal te verspreiden. De platforms hebben zelf ook baat bij de beschikbaarheid van aantrekkelijke audiovisuele content.

Deze bijdrage gaat in op de aansprakelijkheid van platforms voor auteursrechtinbreuken. [...]”

B9 15250. A. Kamperman Sanders, Commentaar: bedrijfsgeheimen

IER, 2017/63, 2017-6, p. 441-442: “In juli 2017 publiceerde de Observatory van het EUIPO het rapport Bescherming van Innovatie Middels Bedrijfsgeheimen en Octrooien: Determinanten voor Bedrijven uit de Europese Unie. Hieruit blijkt dat in de Europese Unie het gebruik van bedrijfsgeheimen om innovaties te beschermen hoger is dan het gebruik van octrooien. Hoewel het gebruik van octrooien samengaat met dat van bedrijfsgeheimen, is dit met name het geval daar waar het product een fysiek goed is. In geval van sectoren die zich richten op diensten, maar ook waar het gaat om procesinnovatie, en op markten waar een sterke prijsconcurrentie bestaat, wordt de voorkeur gegeven aan bedrijfsgeheimen boven octrooien. Gezien het belang van de bescherming van bedrijfsgeheimen op de Europese markt, worden de regels omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen geharmoniseerd door de Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan”

B9 15251. E. Schieman, De Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van contentdiensten

AMI, 2017/6, p. 191-196: “Op 8 juni 2017 nam de Raad van de Europese Unie, dat zijn de 28 EU-lidstaten, de Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online contentdiensten in de interne markt aan (hierna: de verordening).¹ De verordening bewerkstelligt dat consumenten die tijdelijk in een ander EU-land verblijven toegang krijgen tot online-‘inhoudsdiensten’ waarvoor ze in hun thuisland hebben betaald. Over de verordening, die in de volksmond is omgedoopt tot ‘Netflix-verordening’, hadden de lidstaten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een algemene oriëntatie bereikt.² Een algemene oriëntatie is een akkoord waarover vervolgens nog met het Europees Parlement en de Europese Commissie moet worden onderhandeld in een zogeheten triloo. De op 8 juni 2017 aangenomen tekst behelst het in die triloo bereikte akkoord.”

B9 15252. J.P. Quintais, Rethinking Normal Exploitation: Enabling Online Limitations in EU Copyright Law

AMI, 2017/6, p. 197-205: “The adoption of limitations to copyright is regulated at international and EU level by the three-step test. The major obstacle to new limitations for online use is a strict interpretation of the test, namely its second step, according to which a limitation shall not conflict with the normal exploitation of works. This article examines the test with a focus on the second step and its application to the digital and crossborder environment. It argues for a flexible and policy-oriented reading of the concept of normal exploitation. Following this approach could enable the introduction of new online limitations in EU law. In particular, within the context of current EU copyright reform, a flexible interpretation could support the introduction of a mandatory and unwaivable limitation for user-generated content.”

B9 15253. U. Jacobi, A comparison of the prior art definition in Europe and the United States

BIE, 5/2017, p. 183-187: “US patent law was drastically amended by the Leahy-Smith American Invents Act (AIA), which was signed into law in September 2014 and March 2103. The most important change that the AIA brought is that the US abandoned a “first-to-invent” system for a “first-inventor-to-file” system, which is more in line with the “first-to-file” system of most patent laws, including the European. The US was the last country to abandon the “first-to-invent” system. The change was introduced to “promote greater international uniformity and certainty in the procedures used for securing the exclusive rights of inventors” and to limit counterproductive litigation costs.”

B9 15254. T. Blomme, Clearing the way

BIE, 5/2017, p. 188-192: “De uit het octrooirecht bekende clear the way-doctrine - de verplichting om

een octrooi te laten vernietigen voordat men met een inbreukmakend generiek geneesmiddel op de markt komt- is afkomstig uit Engeland en wordt door sommigen toegeschreven aan Mr Justice Jacob. [...]

Een dergelijke clear the way-verplichting is in de Nederlandse rechtspraak (nog) niet aangenomen. De Nederlandse kortgedichtrechter toetst in geval van een zogenaamde launch at risk - een marktintroductie van een (vaak generiek) geneesmiddel dat in principe inbreuk maakt - of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in kwestie een latere nietigheids- of oppositie procedure niet zal overleven. Het Haagse hof oordeelde in 2013 dat daarbij geen plaats zou zijn voor “een andere toets (volgens de Engelse clear the way doctrine)”. In deze bijdrage stel ik dat oordeel ter discussie.”

B9 15256. M. van Putten, Bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk

BIE, 5/2017, p. 192-195: “Afgelopen zomer heeft het hof Den Haag een arrest gewezen in een geschil over de verhandeling van Tommy Hilfiger namaakkleding, waar (onder andere) aan de orde was of de bestuurders van de betrokken vennootschappen persoonlijk aansprakelijk waren voor merkinbreuk. [...]

Een andere vraag is of een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die een merkrechthebbende lijdt als gevolg van inbreukmakend handelen door de vennootschap. Hier komt het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid in beeld. De Tommy Hilfiger-zaak is maar een van de weinige IE-zaken waarin bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde was, en welke algemene lessen uit deze rechtspraak kunnen worden afgeleid.”

B9 15257. R. Kleemans, Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk

BIE, 6/2017, p. 222-226: “Op 12 juli 2017 wees de Engelse Supreme Court zijn langverwachte arrest in de zaak tussen Eli Lilly en Actavis met betrekking tot de vraag of verschillende pemetrexed verbindingen onder de beschermingsomvang van het octrooi van Lily vielen.

Voor Europese octrooispecialisten is deze beslissing, geschreven door Lord Neuberger, van groot belang. In de eerste plaats omdat de toets die Engelse rechtbanken voorheen toepasten bij het vaststellen van inbreuk wordt geherformuleerd. De Supreme Court (her)introduceert equivalentie als zelfstandig criterium in de Engelse rechtspraak en brengt haar daarmee rücksichtslos in één lijn met continentale jurisprudentie. En het UPC.”

www.ippt.eu

IP-PortaL

Platform for EU IP Law

Case Law

IP case law of the Court of Justice of the EU and the Enlarged Board of Appeal of the EPO as well as English versions of important IP-decisions by European and US courts.

Legal Texts

Versions of IP legal texts applicable in the EU.

Webbooks

Online version of IP handbook (on fundamentals of EU IP law) with hyperlinks to case law and legal texts. Currently "under construction".

Specialists

Listings of IP firms and IP professionals in Europe per EU jurisdiction for increased visibility and findability.

Advertising

IP-Portal accepts banner advertisements for IP related subjects, such as jobs, publications, conferences and IT products.

Sponsoring

IP-PortaL is made possible by sponsor contributions from IP firms and IP professionals. Sponsor logos are listed on sponsor pages and included in the rotating banner that is visible on each webpage. Sponsors also get special rates for advertising and listings of IP specialists.

About IP PortaL

IP-Portal publishes EU intellectual property materials for IP professionals and students of European IP law. IP-Portal is a publication of B9 Publishing, the publisher of the Dutch IP-website www.boek9.nl, live since 2004.

SPONSORS

Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors van Boek9.nl:

Abcor Merkenbureau	www.abcor.nl
AIPPI Nederland	www.aippi.nl
AKD	www.akd.nl
AOMB	www.aomb.nl
Arnold + Siedsma	www.arnold-siedsma.com
BarentsKrans	www.barentskrans.nl
BINGH Advocaten	www.bingh.com
Bird & Bird	www.twobirds.com
Boekx Advocaten	www.boekx.nl
De Brauw Blackstone Westbroek	www.debrauw.com
BRight Advocaten	www.bright-advocaten.nl
Brinkhof Advocaten	www.brinkhof.com
Chiever Marks & Brands	www.chiever.com
Deloitte Legal	www.deloitte.nl
Dillinger Law.	www.dillingerlaw.nl
Dirkzwager	www.dirkzwager.nl
DLA Piper	www.dlapiper.com
EP&C	www.epc.nl
Freshfields Bruckhaus Deringer	www.freshfields.com
De Grave De Mönnik Spliet Advocaten	www.gmsadvocaten.nl
HGF	www.hgf.com
Hofhuis Alkema Groen	www.hofhuisalkemagroen.nl
Hogan Lovells	www.hoganlovells.com
HVG Law	www.hvglaw.nl
Hoogenraad & Haak Advocaten	www.hoogenhaak.nl
Houthoff	www.houthoff.com
Hoyng Rokh Monegier	www.hoyngrokhmonegier.com
KienhuisHoving	www.kienhuishoving.nl
K LOS c.s.	www.klos.nl
Los & Stigter	www.losenstigter.nl
NautaDutilh	www.nautadutilh.com
NLO	www.nlo.nl
NLO Shieldmark	www.nloshieldmark.eu
Nysingh	www.nysingh.nl
Octrooibureau Ferguson	www.fergusonoctrooi.nl
Pictoright	www.pictoright.nl
Ploum Lodder Princen	www.ploum.nl
Simmons & Simmons	www.simmons-simmons.com
Van Doorne	www.van-doorne.com
Van der Steenhoven Advocaten	www.vandersteenhoven.nl
Ventoux Advocaten	www.ventouxlaw.com
Visser Schaap & Kreijger	www.ipmc.nl
V.O.	www.vo.eu
Vondst Advocaten	www.vondst-law.com
Vriesendorp & Gaade	www.vriesendorp.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld via Boek9.nl. Mocht u deze nieuwsbrief ongewild ontvangen of u voor verdere ontvangst willen afmelden, klik dan [hier](#).

© Uitgeverij Boek9 B.V.