

Inhoud:

Vacatures & Advertenties	1
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Auteursrecht	2
Handelsnaamrecht	2
Merkenrecht	3
Merkenrecht (Gerecht EU)	3
Diversen	3
Berichten	4
Kamerstukken en Wetgeving	4
Artikelen en opinies	4
Nieuws	5
Sponsors	6

VACATURES & ADVERTENTIES

The IP Counsel works with business colleagues across multiple functional areas to build, maintain, defend and enforce the company's intellectual property interests. Work responsibilities will include protection of marketing materials, trademark assessment and prosecution, drafting and negotiating IP agreements, handling IP disputes and supporting M&A transactions. The position is located in Arnhem, and you will join a multinational and multicultural company that is committed to your personal and professional development.



Wilt u een conservatoir (bewijs)beslag leggen op digitale informatie, overgaan tot een beslag tot afgifte van data of digitale bestanden ontsluiten? DigiJuris is u graag van dienst. DigiJuris is gespecialiseerd in forensisch IT, digitale factfinding en bewijslevering. Zij richt zich hoofdzakelijk op mensen werkzaam in de juridische dienstverlening.



Located in Arnhem, your role is to lead a team of lawyers and paralegals responsible for the protection of AkzoNobel brands, domain names and copyrighted works and for IP support in M&A transactions, licensing and technical co-operations. As a member of the global IP management team, you are co-responsible for managing the function as a whole. This position therefore represents a unique opportunity to build a service and a team, working across various areas of IP worldwide.



Bits of Freedom zoekt een ervaren jurist die gespecialiseerd is in digitale grondrechten en met de rest van het team wil opkomen voor internetvrijheid. Ervaring op één of meer voor ons werk relevante rechtsgebieden zoals privacyrecht, telecommunicatierecht, auteursrecht en strafprocesrecht.



The Senior IP Counsel works with colleagues across multiple functional areas to build, maintain, defend and enforce the company's intellectual property interests. The position is located in Arnhem, and you would join a multinational and multicultural company that is committed to your personal and professional development. Within this context you build the company's patent portfolio through strategic patent preparation and prosecution. This requires you to provide clear, actionable intellectual property advice to business colleagues within Research & Development, Business Development and other functional areas through all phases of product development and commercialization.



De IEPT-Wetten-app is vervangen door een technisch verbeterde IE-Wetten-App van Boek9.nl. De App is sneller dan voorheen en kan beter up-to-date gehouden worden. Als voorheen bevat de App - voor iPhone en iPad - de nagenoeg volledige collectie van alle voor Nederland geldende IE-wetten, -verdragen en -richtlijnen. De

nieuwe Boek9.nl IE-Wetten-App is beschikbaar in de App Store (iTunes) voor een abonnementsprijs van € 14,99 per jaar. De oude IEPT-versie van de Wetten-App wordt gediscontinueerd per 1 november 2013.

Boek9.nl jurisprudentie webinar (27 januari 2014) - € 69 per punt. Snel weer bijgepraat worden over de jurisprudentie-highlights van de afgelopen twee maanden door Dick van Engelen (hoogleraar Universiteit Utrecht en

hoofdredactie Boek9.nl). Een webinar van Boek9.nl en Law-at-Web van 1 uur (17.00-18.00 uur). Goed voor 1 PO-punt.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Omzeiling van beschermingssysteem van spelcomputer kan in bepaalde omstandigheden rechtmatig zijn

IEPT20140123, HvJEU, Nintendo v PC Box

Auteursrecht. Ruime uitleg van begrip "technische voorziening" in zin van artikel 6(3) Auteursrechtlijn: omvat niet alleen herkenningscode op drager van beschermd werk (videogame), maar ook op draagbare apparaten of spelcomputers waarmee toegang tot deze werken (games) wordt verkregen en ze kunnen worden gebruikt. Slechts bescherming tegen omzeiling van beschermingsvoorzieningen, die dienen voor voorkomen of beperken van niet-toegestane reproductie, mededeling of beschikbaarstelling voor het publiek of distributie van werken, waarvoor de toestemming van auteursrechthebbende is vereist. Het is aan nationale rechter om na te gaan of andere voorzieningen of niet op apparaten (spelcomputers) geïnstalleerde inrichtingen mogelijk leiden tot geringere mate van versterking of beperking van activiteiten van derden, en tegelijk rechten van houder op vergelijkbare wijze beschermen, en om doel van inrichtingen, producten of onderdelen waarmee technische voorzieningen kunnen worden omzeild te beoordelen.

Inbreuk op auteursrechtelijk beschermd model arbeidsovereenkomst

IEPT20131218, Rb Midden-Nederland, Van Loon v Techware

Procesrecht. Auteursrecht. Exhibitie inbreukmakende arbeidsovereenkomsten afgewezen: vertrouwelijke bescheiden en bekendheid inbreuk onvoldoende onderbouwd. Auteursrechtelijk beschermd model arbeidsovereenkomst. Inbreuk: met [C] gesloten arbeidsovereenkomsten inbreukmakende verveelvoudiging van model arbeidsovereenkomsten.

Faillissement Vago bekrachtigd: auteursrechtelijke vorderingen van PostNL summierlijk aannemelijk

IEPT20131231, Hof Den Bosch, PostNL

Faillissementsrecht. Auteursrecht. Faillissement van Vago bekrachtigd: vorderingen van PostNL, gebaseerd op vonnis waarin is bepaald dat Vago inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten m.b.t. Van Halem- en Beatrix-zegels en voorschot op door PostNL geleden schade is toegewezen, zijn voldoende en summierlijk aannemelijk. Voorts sprake van pluraliteit van schuldeisers en van toestand te hebben opgehouden te betalen.

Handelsnaamrecht

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "De Smaak Van..." en "De smaak van Twente"

IEPT20131218, Rb Overijssel, De Smaak Van v De smaak van Twente

Handelsnaamrecht. Gebruik van "De Smaak Van..." als handelsnaam, gelet op uitdraaien website en offertes: regelmatige toevoeging van woorden "creative catering" onder deze naam in ander lettertype, moet eerder worden gezien als beschrijvende aanduiding. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "De Smaak Van..." en "De smaak van Twente": soortgelijke (culinaire) activiteiten, beide partijen zijn actief in Twente. Geen beschrijving van de activiteiten door de handelsnaam "De Smaak Van"; geen ongeoorloofde monopolisering.

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen en merken "Mobi Design" en "Mobi Homestyling"

IEPT20140115, Rb Amsterdam, Mobi Design v Mobi Homestyling

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Verwarringsgevaar handelsnamen 'Mobi Design' en 'Mobi Homestyling': in geringe mate van elkaar afwijkende handelsnamen, bekendheid in dezelfde regio en dezelfde activiteiten (meubelverkoop). Verwarringsgevaar tussen merk "Mobi Design" en teken "Mobi Homestyling": overeenstemmende tekens (visuele gelijkenis), soortgelijke diensten (meubelverkoop) en, grote mate van bekendheid c.q. onderscheidend vermogen in regio Noord-Holland.

(Met dank aan Anouschka van de Graaf en Ruby Nefkens, [Van der Steenhoven Advocaten](#)).

Merkenrecht

Toegenomen onderscheidend vermogen door gebruik kan ontbreken van overeenstemming tussen merken niet compenseren

[IEPT20140123, HvJEU, BHIM v WeserGold](#)



Merkenrecht. Onjuiste uitleg van artikel 8(1)(b) GMeV door Gerecht EU: indien reeds is vastgesteld dat conflicterende merken niet overeenstemmen en verwarringsgevaar derhalve is uitgesloten, kan een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik van oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.

B9 12716. Conclusie AG HvJEU in oppositiezaak tegen woordteken "BIMBO DOUGHNUTS"

Merkenrecht. Conclusie van A-G Mengozzi in de zaak tussen Bimbo SA tegen BHIM: hogere voorziening tegen arrest GEU waarin toewijzing oppositie tegen inschrijving woordteken "BIMBO DOUGHNUTS" op grond van Spaanse woordmerk "DOUGHNUTS" is bevestigd.

Merkenrecht (Gerecht EU)

Geen bewijs van normaal gebruik van merk "Bial" voor farmaceutische producten

[IEPT20140121, GEU, Bial-Portela v BHIM](#)

Merkenrecht. Beroep tegen afwijzing oppositie tegen beeldmerk in donker- en lichtblauw met woardelement "PROBIAL" voor waren van klassen 1, 5 en 31 op grond van woord- en beeldmerken met woardelement "Bial" voor waren en diensten van klassen 3, 5, 35 en 42. Het beroep wordt afgewezen. De houder van de oudere woord- en beeldmerken met het woardelement "Bial" heeft geen bewijs van normaal gebruik van haar merken geleverd. De merkhouder kan derhalve de oppositie tegen het beeldmerk in donker- en lichtblauw met het woardelement "PROBIAL" niet op haar merken baseren.

Beroep merkhouder geacht niet te zijn ingesteld: beroepstaks niet betaald binnen gestelde termijn

[IEPT20140121, GEU, Wilmar Trading v BHIM](#)

Merkenrecht. Beroep tegen beslissing waarbij beroep tegen beslissing van oppositieafdeling tot afwijzing oppositie geacht wordt niet te zijn ingesteld wegens niet-betaling van beroepstaks binnen gestelde termijn. Het beroep wordt afgewezen. De merkhouder heeft niet bewezen (zoals gevraagd door het BHIM) dat de opdracht voor de overboeking binnen de gestelde termijn aan de bank was gegeven.

Diversen

Herstellarrest vanwege misslag inzake proceskostenveroordeling

[IEPT20140117, HR, Spirits v FKP](#)

Procesrecht. Kostenveroordeling. Herstellarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: volledige proceskosten op basis van art. 1019h Rv in plaats van liquidatietarief.

(Met dank aan Laura Fresco, [Hoyng Monegier](#)).

Oproeping van derden als partij wegens verdeling van gesteld gemeenschappelijke merkenportefeuille

[IEPT20140115, Rb Den Haag, The Greenery v Frutanova](#)



Procesrecht. Oproeping derden als partij in hoofdzaak ex artikel 118 Rv, vanwege reventionele vordering tot verdeling van gesteld gemeenschappelijke merkenportefeuille.

Claim van therapeutische uitwisselbaarheid zonder vermelding van indicaties is misleidend

[IEPT20131224, Hof Arnhem-Leeuwarden, Sandoz v AbbVie](#)

Reclamerecht. Term 'generiek geneesmiddel' in uitingen aan beroepsbeoefenaren is niet misleidend: maatman begrijpt term als ieder geneesmiddel dat generiek is ten opzichte van spécialité en zal term niet interpreteren in zin van Geneesmiddelenwet. Vergelijkende claim dat Leuproreline Sandoz therapeutisch uitwisselbaar is met Lucrin, is niet onderbouwd weersproken. Niet (duidelijk) vermelden dat therapeutische uitwisselbaarheid beperkt is tot geregistreerde indicaties is echter misleidend.

Geen publicatieverbod ten aanzien van artikel over Service Médical en subsidieaanvragen

[IEPT20131206, Rb Limburg, Service Medical v MGL](#)

Publicatie. Geen publicatieverbod ten aanzien van artikel over Service Médical en gestelde onregelmatigheden bij subsidieaanvragen: op grond van door Service Médical verstrekte cijfers over haar activiteiten in subsidieaanvragen mag geconcludeerd dat door haar een vertekend beeld is gegeven van omvang en aard activiteiten. Aan MGL kan niet worden verboden dit als misleiding te kwalificeren, niettegenstaande feit dat ook andere, minder vergaande kwalificaties en nuanceringen mogelijk zijn.

Geen immuniteit Europese Octrooi Organisatie in geschil over stakingsrecht

[IEPT20140114, Rb Den Haag, VEOB en SUEPO v Octrooiorganisatie](#)

Immuniteit. Geen immuniteit (artikel 8 EOV) Europese Octrooi Organisatie in arbeidsgeschil: vakbonden VEOB en SUEPO hebben geen alternatieve

rechtsmiddelen ter beschikking staan die hun recht op toegang tot rechter effectief beschermen. VEOB en SUEPO voorts ontvankelijk in vorderingen tot beëindigen van schendingen op recht op staken en op collectief onderhandelen. Vordering m.b.t. stakingsrecht afgewezen: vordering ziet slechts op aanpassing van regelgeving voor vestiging van Rijswijk, zodat toewijzing zou meebrengen dat andere regels gelden in Rijswijkse vestiging dan in andere vestigingen en daarmee wordt wezen van immuniteit aangetast.

Eindvonniss: NL Film moet schade distributeur vergoeden wegens afblazen film "Snorro"
[IEPT20131218, Rb Amsterdam, NL Film v Independent](#)

Filmdistributieovereenkomst. Schade. Schadevergoeding van € 509.921,40 (bestaande uit gedeerde winst, gemaakte kosten en reputatieschade) wegens niet nakoming verplichtingen uit distributieovereenkomst met betrekking tot film "Snorro". Verzoek tot matiging afgewezen: geen eigen schuld van Independent en voorts is sprake van schuldaansprakelijkheid, van schadevergoeding wegens niet nakomen van vrijwillig op zich genomen verplichting door NL Film en heeft NL Film niet gesteld dat draagkracht van partijen reden is om tot matiging over te gaan.

(Met dank aan Sander Dikhoff en Gaico Bos, [Bousie Advocaten](#)).

B9 12718. BGH over de juridische toelaatbaarheid van zogenaamde "typo-domeinnamen"

Domeinnaam. Het BGH oordeelt dat het gebruik van een Tippfehler-Domain (zoals wetteronlin.de) als een oneerlijke handelspraktijk kan worden aangemerkt, indien de gebruiker niet direct en duidelijk erop wordt gewezen dat het niet de website wetteronline.de is waar men zich bevindt. De betreffende Tippfehler-domeinnaam wordt echter niet doorgehaald, nu rechtmatig gebruik denkbaar is en de loutere registratie van een domeinnaam eiser niet oneerlijk benadeelt.

BERICHTEN

Kamerstukken en Wetgeving

B9 12715. Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker; Verslag (nader, tweede nader etc.) Kamerstukken II 2013-2014, 33800, nr, 5, 17 januari 2014: "De leden van de SP-fractie lezen in de memorie van toelichting dat geschriftenbescherming in veel gevallen wordt gebruikt ter bescherming van investeringen in plaats van ter bescherming van een creatieve prestatie. Kan de regering een schatting geven van het aantal gevallen waarin de geschriftenbescherming wordt ingezet ter bescherming van een investering? Kan de regering daarnaast een

duidelijk voorbeeld geven van hoe dit in de praktijk wordt toegepast? [...] De leden van de D66-fractie lezen dat één van de redenen voor afschaffing van de geschriftenbescherming is dat deze vooral in wordt gezet als investeringsbescherming en niet als bescherming van creatieve prestaties. Deze leden betogen dat dit een reguliere invulling is van het auteursrecht. Immers, exploitatierechten worden overgedragen aan grotere organisaties die het auteursrecht vervolgens gebruiken als investeringsbescherming, terwijl zij geen enkele creatieve prestatie hebben geleverd. Welke consequenties trekt de regering uit deze vergelijking?"

Artikelen en opinies

B9 12713. Charles Gielen ([NautaDutilh](#)), Noten onder HvJEU-arresten [Rintisch/Eder](#), [Colloseum/Levi Strauss en Specsavers/Asda](#)

NJ 2013, 525-527: "In de Specsavers-zaak was de vraagstelling van de Engelse rechter erop gericht te vernemen wat de betekenis voor de inbreuk is van door de merkhouders gebruikte kleuren en het antwoord van het Hof is dan ook daarop gericht. Uit het arrest kan zeker niet worden afgeleid dat bij merkinbreuk met alle mogelijke wijzen van gebruik rekening kan of moet worden gehouden. Het beginsel van rechtszekerheid ten aanzien van wat door merkhouders wordt geclaimd, houdt in dat een balans moet worden gevonden tussen enerzijds de registerzekerheid voor derden en anderzijds het belang van de merkhouders om niet te strak in het keurslijf van zijn registratie te zitten (een vergelijking met het octrooirecht doemt op, waarin door het Protocol bij art. 69 van het Europees Octrooi Verdrag, ook een balans wordt gedicteerd tussen de rechtszekerheid voor derden en het belang van de octrooihouder voor de bescherming van zijn vinding niet te straks aan de letter van de octrooi-conclusies te worden gehouden). Een derde die het merkenregister raadpleegt en een registratie van een woordmerk ziet, moet er van uitgaan dat dit woord in de praktijk vaak in een bepaalde uitvoering, zoals een kleur of schrijfwijze zal worden gebruikt. Anderzijds kan een merkhouders die een depot van het merk HO heeft er niet van uitgaan dat wanneer hij in de praktijk HOTEX gebruikt door het depot van HO ook bescherming van HOTEX zal verkrijgen (voorbeeld ontleend aan voormelde noot van Verkade). Met andere woorden: ik kan instemmen met het arrest van het Hof, maar merkhouders moeten er niet te snel van uitgaan dat hun inschrijving alle mogelijke, onderscheidende wijzen van gebruik dekt. Het is dus sterk aan te raden dergelijke gebruikswijzen tijdig te deponeren, om teleurstellingen te voorkomen. In de Benelux bestaat overigens nog steeds de mogelijkheid een spoedinschrijving te verkrijgen, zodat de merkhouders bij een eventuele inbreuk alsnog snel een exclusief recht op een onderscheidende uitvoering van zijn merk kan verkrijgen."

B9 12717. Berber Brouwer (Bergh Stoop & Sanders), Fatsoen volgens de Reclame Code Commissie heeft geen jaren 50-smaak

“Wellicht tot frustratie van de Katholieke Kerk is de Reclame Code Commissie in Nederland de enige instantie die met gezag mag oordelen over fatsoen en goede smaak. Volgens de Nederlandse Reclame Code moet reclame vallen binnen de grenzen van de wet, waarheid, goede smaak en fatsoen. Daarbij gaat het niet zomaar om goede smaak en fatsoen, maar om ‘de’ goede smaak en ‘het’ fatsoen, hetgeen een absoluut oordeel over de inhoud van deze begrippen suggereert. Wie nu acuut vreest voor een terugkeer naar de jaren vijftig kan worden gerustgesteld. De Reclame Code Commissie (RCC) stelt zich in haar uitspraken relativerend op en houdt rekening met “de huidige algemene maatschappelijke opvattingen”. Wanneer we daarbij het televisieaanbod in het post-Big Brother-tijdperk tot uitgangspunt nemen, is duidelijk dat termen als fatsoen en goede smaak niet veel meer om het lijf hebben. Denk aan beelden van een in zijn eigen kots rollende Terror Jaap (De Gouden Kooi, Talpa), live seks in een feestoord in Spanje (De Villa, RTL) of grappen met camping wc’s en septic tanks (Barbie en Michael, RTL). Onder die omstandigheden moet de adverteerder het wel heel bont maken wil zijn reclame door de RCC worden betiteld als smakeloos of onfatsoenlijk.”

Nieuws

B9 12719. Vodafone betaalt deel thuiskopieheffing niet meer aan Stichting Thuiskopie

Tweakers bericht: "Vodafone wil dat er duidelijkheid komt over de thuiskopieheffing en de hoogte daarvan. Totdat dat het zover is, betaalt de telecomprovider slechts een deel van de heffing aan de Stichting Thuiskopie. Het andere deel wordt bewaard en wellicht teruggegeven aan klanten. Van de thuiskopieheffing die aan consumenten wordt berekend, keert Vodafone vanaf nu slechts een deel uit aan de Stichting Thuiskopie. Hoeveel Vodafone precies betaalt, wil het bedrijf niet zeggen. De reden is dat een rechter in een zaak die door Acer was aangespannen, oordeelde dat dat bedrijf de thuiskopieheffing slechts voor de helft hoefde te berekenen. Totdat duidelijk is of dat ook voor Vodafone geldt, betaalt het bedrijf slechts een deel."

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
Arnold + Siedsma	www.arnold-siedsma.com
De Brauw Blackstone Westbroek	www.debrauw.com
Brinkhof Advocaten	www.brinkhof.com
Bingh Advocaten	www.bingh.com
Chiever Marks & Brands	www.chiever.com
Deterink	www.deterink.com
Dirkzwager	www.dirkzwager.nl
EP&C	www.epc.nl
Freshfields Bruckhaus Deringer	www.freshfields.com
Hofhuis Alkema Groen	www.hofhuisalkemagroen.nl
Holland van Gijzen	www.hollandlaw.nl
Hoogenraad & Haak Advocaten	www.hoogenhaak.nl
Klos Morel Vos Schaap	www.kmvs.nl
Legaltree	www.legaltree.nl
NautaDutilh	www.nautadutilh.com
NLO	www.nlo.nl
NLO Shieldmark	www.nlo.nl
Ploum Lodder Princen	www.ploum.nl
Stichting BREIN	www.anti-piracy.nl
Van Doorne	www.van-doorne.com
Van der Steenhoven Advocaten	www.vandersteenhoven.nl
Ventoux Advocaten	www.ventouxlaw.com
V.O.	www.vo.eu
Vondst Advocaten	www.vondst-law.com

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, dan verzoeken wij u dit via nieuwsbrief@boek9.nl aan ons te laten weten.

© Uitgeverij Boek9 B.V.