

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Auteursrecht	2
Databankenrecht	2
Merkenrecht	2
Merkenrecht (GEU)	3
Modelrecht (GEU)	3
Slaafse nabootsing	3
Octrooirecht	3
Procesrecht	3
Berichten	4
Tijdschriften	4
Artikelen	4
Agenda	4
Nieuws	5
Sponsors	6

VACATURES & ADVERTENTIES

Boek 9 breidt de serie Parlementaire geschiedenis uit met het boek Wet Verweesde Werken. Het boek biedt een handig overzicht voor de praktijkjurist en het onderwijs en betreft de complete parlementaire

geschiedenis van de Wet Verweesde Werken, die op 29 oktober 2014 in werking is getreden. In deze uitgave zijn de parlementaire stukken opgedeeld in een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. In het artikelsgewijze deel kunt u eenvoudig en zonder te zoeken de parlementaire geschiedenis per gewijzigd of nieuw artikel vinden.



HVG zoekt voor haar praktijkgroep IE / ICT een cliëntgerichte en ondernemende advocaat voor de verdere opbouw en uitbreiding van de ondernemingsrechtpraktijk van ons kantoor in Amsterdam. Binnen de

praktijkgroep IE/ICT zijn de advocaten werkzaam op het gebied van het klassieke IE-recht, IT contracten en privacy. De praktijk richt zich op grote en middelgrote



ondernemingen en non-profitorganisaties. De sectie IE/ICT bedient met een specialistische en praktische aanpak een brede klantenbasis van zowel nationale als internationale cliënten.

De praktijkgroep Intellectuele Eigendom is één van de meest gerenommeerde praktijken in Nederland en richt zich op het gehele spectrum van het intellectuele eigendomsrecht. Naast een omvangrijke octrooiprocespraktijk, gericht op technologie en know-how gerelateerde zaken, houdt een deel van het team zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van "soft-IP", waaronder het merkenrecht, modellenrecht en het auteursrecht. Voorts beschikken we over een snelgroeijende, voornamelijk internationaal georiënteerde merkenregistratiepraktijk.



De unit Intellectual Property, Media & Technology adviseert en procedeert op het gebied van het intellectueel eigendoms-, media- en informatietechnologierecht. De octrooipraktijk richt zich op alle technologische gebieden, waaronder

farmaceutica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. De unit is toonaangevend in Nederland en maakt onderdeel uit van Hogan Lovells' internationale IPMT praktijk.

Wegens uitbreiding van de octrooipraktijk van de unit Intellectual Property, Media & Technology zijn wij op zoek naar een startende of gevorderde advocaat-stagiaire. Wij zoeken een talentvolle teamspeler met interesse in techniek, die beschikt over een gezonde dosis ambitie en zich wil ontplooiën binnen een internationale omgeving.

Procederen in IE-zaken
16 december 2015



Wolters Kluwer

Het intellectueel eigendomsrecht is een rechtsgebied waarop bij uitstek veel wordt geprocedeerd. Tijdens deze ééndaagse cursus leert u effectief de belangen van uw cliënt te behartigen, volgens de

laatste stand van de jurisprudentie.



Sign up NOW!
for your
FREE Trial
to Kluwer IP Law



Learn more at
www.KluwerIPLaw.com



IEPT-uitspraken
Rechtspraakoverzicht
Webboeken

Designed specifically for the IP specialist and researcher, use Kluwer IP Law to learn the latest insights from your peers and other leading IP professionals.

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.

Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich registreren en daarna één van de verschillende abonnementsvormen aanschaffen, zoals een jaarabonnement (€ 120,-), een maandabonnement (€ 20,-) of een speciaal studentabonnement voor 10 weken (€ 27,50).

Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot Boek9+. Word ook sponsor door een e-mail te sturen naar redactie@boek9.nl.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Geen auteursrechtinbreuk op woningen door verschillende totaalindrukken

[IEPT20151117, Hof Arnhem-Leeuwarden, Orionwoningen](#)

Auteursrecht. Procesrecht. Geen auteursrechtinbreuk: totaalindrukken verschillend en punt van overeenstemming te klein om inbreuk aan te nemen. Door ontbreken vereiste mate van overeenstemming geen ontlening. Geschil niet 'eenvoudig' en kosten voldoende gespecificeerd, waardoor toegewezen € 15.000 niet als onredelijk en onevenredig kan worden beschouwd.

Ex parte tegen torrentuploader

[IEPT20151105, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v Torrentuploader](#)

Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via KickAssTorrents op grote schaal films, tv-series en muziekalbums heeft geüpload. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerekwestreerde geheel of gedeeltelijk het inbreukverbod overtreedt, met een maximum van € 50.000.

(Met dank aan Thomas Kriense, [Stichting Brein](#))

Vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv toegewezen door rechtmatig belang

[IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medex](#)

Auteursrecht. Procesrecht. Toezegging staking inbreuk betekent niet dat Telstar geen belang heeft bij voorziening: hiermee hoeft geen genoegen te zijn genomen. Voldoende aannemelijk dat G&A auteursrechtinbreuk heeft gepleegd waardoor rechtsbetrekking in zin van art. 843a Rv aanwezig is. Rechtmatig belang bij vordering inzage: voor bepalen omvang inbreuk van belang om vast te stellen welke bestanden G&A in bezit heeft. Geen rechtmatig belang ten aanzien van werknemers: onduidelijk welke werknemers betrokken waren bij inbreuk. Geen opheffing beslag: gedaagde is toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden waardoor beslag gerechtvaardigd is.

Opgave toegewezen: gegevens kunnen extra duidelijkheid over dreigende inbreuk verschaffen

[IEPT20151126, Rb Den Haag, Moooi v Lforlight](#)

Octrooirecht. Nietigheid dagvaarding gedekt door verschijning in geding en aanwezigheid pleitnota. Spoedeisendheid aangenomen door lage en onduidelijke boeteclausule. Vordering tot opgave toegewezen: gegevens kunnen extra duidelijkheid over dreigende inbreuk verschaffen. Vordering tot waarmerk door registeraccount en winstafdracht afgewezen: geen spoedeisend belang, vordering tot vernietiging afgewezen: betreft onomkeerbare maatregel. Bezwaar gevorderde proceskosten onvoldoende betwist, waardoor aansluiting wordt gezocht bij Indicatietarieven in IE-zaken.

Databankenrecht

B9 14136. A-G Van Peursem concludeert tot vernietiging arrest hof inzake Ryanair v PR Aviation

Conclusie A-G Van Peursem, 27 november 2015, Ryanair v PR Aviation. Databankenrecht. Vervolg op [IEPT20150115](#), waarin het Hof van Justitie EU de prejudiciële vraag van de Hoge Raad beantwoordde ([IEPT20140117](#)). Zie ook het arrest van het hof ([IEPT20120313](#)) en het vonnis van de rechtbank ([IEPT20100728](#)). Van Peursem concludeert tot vernietiging van het arrest van het hof.

(Met dank aan Bas Le Poole, [Le Poole Bekema](#) en Thijs van Aerde, [Houthoff Buruma](#))

Merkenrecht

Hof dient te onderzoeken of vormuitsluitingsgronden volledig van toepassing zijn

[IEPT20151127, HR, Hauck v Stokke](#)

Merkenrecht. Hof dient te onderzoeken of hetzij de ene grond, hetzij de andere, hetzij beide vormuitsluitingsgronden volledig van toepassing zijn.

Uitsluitingsgrond waarin vorm niet een merk kan vormen wanneer deze wezenlijke waarde aan de waar geeft bestrijkt niet mede het geval dat in deze vorm een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, [De Brauw Blackstone Westbroek](#))

Merkenrecht (GEU)

BHIM heeft ten onrechte bewijsmiddelen omtrent Portugees recht buiten beschouwing gelaten

[IEPT20151118, GEU, Instituto dos vinhos do Douro e do Porto v BHIM](#)

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen nietigverklaring van het woordmerk „PORT CHARLOTTE” voor waren die behoren tot klasse 33 (alcoholhoudende dranken). Het beroep wordt deels toegewezen. De kamer van beroep heeft ten onrechte bewijsmiddelen omtrent het Portugese recht buiten beschouwing gelaten bij haar beslissing. Het beroep wordt ook op een aantal punten afgewezen. Het aangevraagde merk bevat geen gebruik of voorstelling van oorsprongsbenaming waardoor niet hoeft te worden onderzocht of deze benaming een reputatie bezit. Verder is er geen sprake van misleiding door het aangevraagde merk. Het relevante publiek (gemiddelde Europese consument) zal het aangevraagde merk niet alleen associëren met de namen ‘Porto’ of ‘Port’ omdat het om een whisky gaat. Ook betreft het aangevraagde merk geen plaatsaanduiding die, in de betrokken kringen, een reputatie bezit voor andere producten van whisky.

Modelrecht (GEU)

Terecht geoordeeld dat verzoekster niet heeft bewezen maker van model te zijn

[IEPT20151118, GEU, Liu v BHIM](#)

Modelrecht. Beroep tegen de nietigverklaring van een model ingeschreven voor hoezen van draagbare computers. Het beroep wordt afgewezen. Het BHIM mocht oordelen dat verzoekster niet had bewezen dat hij de maker van het gewraakte model was.

Slaafse nabootsing

Geen slaafse nabootsing door gebrek aan eigen plaats op de markt Mi Moneda-hanger

[IEPT20151124, Hof Arnhem-Leeuwarden, All Round v Simstars](#)

Slaafse nabootsing. Mi Moneda-hangers niet onderscheidend en geen eigen plaats op de markt: onvoldoende onderbouwd dat vergelijkbare hangers uit “Umfeld” slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda-hanger. Afwijking eerder arrest hof Den Haag te verklaren omdat hangers uit Umfeld niet door hof Den Haag zijn beoordeeld. Indien hangers wel

onderscheidend zijn onvoldoende sprake van verwarring met Nikki Lissoni-hanger.

(Met dank aan Nanda Ruyters & Lotte van Gorp, [BRight Advocaten](#))

Octrooirecht

Gerede kans dat octrooi voor vanilline niet inventief wordt geacht in bodemprocedure

[IEPT20151124, Hof Den Haag, Rhodia v Jiaxing](#)

IPR. Octrooirecht. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen van Rhodia tegen Jiaxing en Wanglong op Nederlands grondgebied. Nederlandse rechter ook grensoverschrijdend bevoegd door samenhang vorderingen met in Nederland gevestigde aanvankelijk mede-gedaagde [B]. Gerede kans dat EP 627 voor Vanilline nietig wordt geacht door gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor beperken vervolgreacties condensatiereactie laten plaatsvinden in een propstroomreactor.

Conclusie 1 van EP 617 voor geconfigureerde geheugeneenheid nietig

[IEPT20151125, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution](#)

Octrooirecht. Procesrecht. Nieuw fysiek c.q. structureel kenmerk kan onder omstandigheden geïmpliceerd worden door functioneel conclusiekenmerk. Als structureel kenmerk ingekleed, maar puur functioneel kenmerk f. kan geen nieuwheid verschaffen aan conclusie 1 van EP 617. Ook kenmerken g. t/m i. van conclusie 1 leveren geen nieuwheid op. Grondslagvermeerdering bij CvA in reconventie in strijd met goede procesorde binnen VRO-regiem.

Werkwijzeoctrooi voor 'method of administering bisphosphonates' niet nietig

[IEPT20151125, Rb Den Haag, Sun v Novartis](#)

Beroep op prioriteit van US 689 slaagt wat betreft conclusie 7 van EP 698: betreft ‘same invention’ en prioriteitsdocument is nawerkbaar geopenbaard, waardoor deze conclusie nieuw is. Inhoudelijke argumenten omtrent conclusies 1-6 te laat aangevoerd, waardoor deze buiten beschouwing worden gelaten. WO 421 niet meest nabije stand techniek: ziet niet op zelfde doel als EP 689. Conclusies 1-6 nawerkbaar: niet-nawerkbaarheid te laat aangevoerd. Geen indirecte inbreuk: werkwijze wordt nergens in keten na levering van geneesmiddel toegepast. Ruimte voor schriftelijke ronde omtrent de directe inbreuk op conclusie 7.

(Met dank aan Jaap Bremer en Marleen van den Horst, [BarentsKrans](#))

Procesrecht

Vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv toegewezen door rechtmatig belang

[IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medex](#)

Auteursrecht. Procesrecht. Toezegging staking inbreuk betekent niet dat Telstar geen belang heeft bij voorziening: hiermee hoeft geen genoegen te zijn genomen. Voldoende aannemelijk dat G&A auteursrechtinbreuk heeft gepleegd waardoor rechtsbetrekking in zin van art. 843a Rv aanwezig is. Rechtmatig belang bij vordering inzage: voor bepalen omvang inbreuk van belang om vast te stellen welke bestanden G&A in bezit heeft. Geen rechtmatig belang ten aanzien van werknemers: onduidelijk welke werknemers betrokken waren bij inbreuk. Geen opheffing beslag: gedaagde is toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden waardoor beslag gerechtvaardigd is.

BERICHTEN

Tijdschriften

B9 14130. Herman Speyart, Geo-blocking

IER Jaargang 2015/5, nr. 37: “In een markteconomie is de lokale koopkracht in een bepaald gebied één van de gegevens waarmee een leverancier rekening moet houden bij het beprijzen van zijn producten op een niveau waarmee hij een maximale omzet kan behalen. Daar waar een bepaald product in gebieden met uiteenlopende koopkracht wordt verkocht is het daarom economisch rationeel om tussen die gebieden prijsdifferentiatie toe te passen. Die differentiatie is uiteraard alleen effectief als de leverancier in staat is om de handelsstromen te blokkeren of te beperken waarmee die prijsverschillen gearbitreerd kunnen worden.”

B9 14131. Charlotte Vrendenburg, Toelaatbaarheid van forfaitaire proceskostenvergoeding bij handhaving van IE-rechten

IER Jaargang 2015/5, nr. 39: “Is een proceskostenvergoeding op basis van forfaitaire tarieven verenigbaar met art. 14 Handhavingsrichtlijn? Over deze prejudiciële vraag van het Hof van Beroep Antwerpen zal het Europese Hof van Justitie (“Hof”) zich binnenkort moeten buigen. Eerdere arresten van het Hof over art. 14 Handhavingsrichtlijn gingen over het toepassingsbereik van de richtlijn bepaling. Over de inhoud heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan. Het arrest in de zaak Telenet/United Video Properties zal niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de Belgische regeling over de proceskosten.”

B9 14132. Jeroen Weimer, Waardering van immateriële activa

IER Jaargang 2015/5, nr. 40: “Een steeds groter deel van de waarde van ondernemingen wordt vertegenwoordigd door immateriële activa. Ondernemingen gaan zich daarom steeds actiever richten op het management van deze activa. In toenemende mate worden zij daarbij geconfronteerd met complexe waarderingsvraagstukken. Naast

materiële activa, zoals gebouwen, machines en grondstoffen, heeft een onderneming immateriële activa nodig om winst te maken. Tot deze categorie behoren naast intellectueel eigendom zoals bijv. merken en octrooien ook bijv. handelsgeheimen, klantenbestanden of goodwill.”

Artikelen

B9 14133. Bjorn Schipper: Wat heeft de nieuwe wet muziekauteurs en artiesten te bieden?

Bjorn Schipper, Schipper Legal: “Na jarenlange discussie is op 1 juli 2015 eindelijk de nieuwe Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet ziet in het algemeen toe op de verbetering van de positie van makers in relatie tot exploitatiecontracten met exploitanten. In de muziekwereld gaat het dan met name om muziekauteurs en artiesten die ter exploitatie van hun muzikale creaties en prestaties een exploitatiecontract sluiten met bijvoorbeeld publishers en labels. De nieuwe Wet Auteurscontractenrecht heeft betrekking op alle categorieën creatieve makers van auteursrechtelijk beschermde werken en uitvoerende kunstenaars in de zin van het naburige recht. In deze bijdrage ga ik specifiek in op de positie van de muziekauteurs en artiesten in verband met de exploitatie van hun muzikale creaties en prestaties.”

B9 14134. Bas Kist: Het privé-leven van Prins Albert

Bas Kist, Chiever: “Een dagje op het Wassenaarse strand, een vakantie in Argentinië, Amalia op de hockeyclub: voor Koning Willem Alexander en Koningin Maxima is dat allemaal strikt privé. Ze zitten niet te wachten op paparazzi in de duinen. Van de Rijksvoorlichtingsdienst RVD is bekend dat hij er niet voor terugdeinst om de roddelpers aan te spreken als er weer eens foto's en artikelen verschijnen over het privéleven van de koninklijke familie.”

Agenda

B9 14129. EPLIT - UPC Mock Trial on 22 January 2016 in Munich

EPLIT bericht: “On 22 January 2016, EPLIT will run a mock-trial under the 18th draft of the Rules of Procedure for the Unified Patent Court (UPC). The case to be tried is between Improver Corporation and Remington Consumer Products and concerns a depilatory device, better known as the "Epilady" case. This case was litigated in the late 1980's and early 1990's before various national courts in Europe with drastically different outcomes. For that reason it serves as a reminder of why further harmonization of patent litigation in Europe is a worthy cause. The mock-trial will be staged before the Local Division of the UPC in Munich.”

Nieuws**B9 14130. Geo-blocking**

IER Jaargang 2015/5, nr. 37, Herman Speyart: “In een markteconomie is de lokale koopkracht in een bepaald gebied één van de gegevens waarmee een leverancier rekening moet houden bij het beprijzen van zijn producten op een niveau waarmee hij een maximale omzet kan behalen. Daar waar een bepaald product in gebieden met uiteenlopende koopkracht wordt verkocht is het daarom economisch rationeel om tussen die gebieden prijsdifferentiatie toe te passen. Die differentiatie is uiteraard alleen effectief als de leverancier in staat is om de handelsstromen te blokkeren of te beperken waarmee die prijsverschillen gearbitreerd kunnen worden. [...]”

B9 14131. Toelaatbaarheid van forfaitaire proceskostenvergoeding bij handhaving van IE-rechten

IER Jaargang 2015/5, nr. 39, Charlotte Vrendenburg: “Is een proceskostenvergoeding op basis van forfaitaire tarieven verenigbaar met art. 14 Handhavingsrichtlijn? Over deze prejudiciële vraag van het Hof van Beroep Antwerpen² zal het Europese Hof van Justitie (“Hof”) zich binnenkort moeten buigen. Eerdere arresten van het Hof over art. 14 Handhavingsrichtlijn gingen over het toepassingsbereik van de richtlijnbevestiging. Over de inhoud heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan. Het arrest in de zaak Telenet/United Video Properties zal niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de Belgische regeling over de proceskosten.”

B9 14132. Waardering van immateriële activa

IER Jaargang 2015/5, nr. 40, Jeroen Weimer: “Een steeds groter deel van de waarde van ondernemingen wordt vertegenwoordigd door immateriële activa. Ondernemingen gaan zich daarom steeds actiever richten op het management van deze activa. In toenemende mate worden zij daarbij geconfronteerd met complexe waarderingsvraagstukken. Naast materiële activa, zoals gebouwen, machines en grondstoffen, heeft een onderneming immateriële activa nodig om winst te maken. Tot deze categorie behoren naast intellectueel eigendom zoals bijv. merken en octrooien ook bijv. handelsgeheimen, klantenbestanden of goodwill.”

B9 14135. Museum claimt copyright op foto's van schilderijen zonder auteursrecht

Rtlnieuws bericht: “Een Duits museum klaagt Wikimedia aan omdat daar foto's op staan van schilderijen zonder auteursrecht. Als je op Wikimedia Commons zoekt naar foto's van kunst kan je handenvol bekende klassieke werken vinden. Logisch zou je denken, want op die schilderijen zit helemaal geen auteursrecht meer. Toch wordt Wikimedia door een museum uit het Duitse Mannheim voor de rechter gesleept. Het is nog maar de vraag of de rechter

meegaat in de denkwijze van de advocaten van het museum. Daarvoor moet de fotograaf mogelijk iets creatief hebben toegevoegd, in plaats van niets meer dan een reproductie van het schilderij te hebben gemaakt. Wikimedia verwijst naar onder meer het Rijksmuseum, dat foto's van schilderijen in zijn collectie zelf gratis beschikbaar stelt met zijn Rijksstudio.”

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
Bingh Advocaten	www.bingh.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
Dirkzwager	www.dirkzwager.nl
DLA Piper	www.dlapiper.com
EP&C	www.epc.nl
Freshfields Bruckhaus Deringer	www.freshfields.com
De Grave De Mönnink Spliet Advocaten	www.gmsadvocaten.nl
Hofhuis Alkema Groen	www.hofhuisalkemagroen.nl
Hogan Lovells	www.hoganlovells.com
Holland van Gijzen	www.hollandlaw.nl
Hoogenraad & Haak Advocaten	www.hoogenhaak.nl
Houthoff Buruma	www.houthoff.com
Hoyng Monegier	www.hoyngmonegier.com
KienhuisHoving	www.kienhuishoving.nl
Klos Morel Vos & Reeskamp	www.klosmorel.com
Los & Stigter	www.lostenstigter.nl
NautaDutilh	www.nautadutilh.com
NLO	www.nlo.nl
NLO Shieldmark	www.nlo.nl
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
Stichting BREIN	www.anti-piracy.nl
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.