

### INHOUD

Vacatures & Advertenties .....	1
Boek9 publicaties .....	2
Weekoverzicht Jurisprudentie .....	2
Auteursrecht .....	2
Modelrecht .....	2
Merkenrecht .....	2
Merkenrecht (GEU) .....	2
Procesrecht .....	4
Diversen .....	4
Berichten .....	4
Artikelen .....	4
Sponsors .....	6

### VACATURES & ADVERTENTIES



Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden, de Europese verordening bekend en is het toezicht geïntensiveerd. Kortom, uitdagingen genoeg.

Dit jaar start Gerrit-Jan Zwenne met de belangrijkste

privacy zaken van dit moment. Hierdoor krijgt u direct een overzicht van de meest relevante actualiteiten. De nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, sluit de dag af.



Sinds 2007 richt DigiJuris zich volledig op het leggen, bewaren en ontsluiten van bewijsbeslag. U hoeft geen IT-expert te zijn om digitaal bewijsbeslag te leggen;

DigiJuris neemt u het werk graag uit handen op een snelle, gestructureerde en

overzichtelijke manier. U maakt het uzelf gemakkelijk en bent verzekerd van topspecialisten.



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.



Concise European Copyright Law aims to offer the reader a rapid understanding of all the provisions of copyright law in force in Europe that have been enacted at the European and international levels. This volume takes the form of an article-by-

article commentary on the relevant European directives and international treaties in the field of copyright and neighbouring rights. It is intended to provide the reader with a short and straightforward explanation of the principles of law to be drawn from each provision. Editors and authors are prominent specialists (academics and practitioners) in the field of international and European copyright law.



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.



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****Auteursrecht**

*Italiaanse regeling voor billijke compensatie in strijd met Unierecht*

[IEPT20160922, HvJEU, Microsoft Mobile Sales v SIAE](#)

Auteursrecht. Procesrecht. Beide prejudiciële vragen zijn ontvankelijk. Regeling voor billijke compensatie die afhankelijk is van het sluiten van overeenkomsten tussen een organisatie met een wettelijk monopolie voor het behartigen van de belangen van auteurs enerzijds en betalingsplichtigen of hun brancheorganisaties anderzijds en waarbij enkel de eindgebruiker om terugbetaling van een ten onrechte betaalde vergoeding kan verzoeken in strijd met artikel 5(2) onder b) Auteursrechtrichtlijn. Werking arrest niet in tijd beperkt.

*Hof wijst inzagevordering af vanwege onvoldoende redelijk vermoeden auteursrechtinbreuk*

[IEPT20160920, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Maatschap](#)

Auteursrecht. Procesrecht. Inzagevordering afgewezen. Geen redelijk vermoeden (dreigende) auteursrechtinbreuk. Appellant is terecht als verliezende partij in de proceskosten veroordeeld.

(Met dank aan Merel Teunissen, [Versteeg Wigman Sprey advocaten](#))

**Modelrecht**

[B9 14635. Prejudiciële vragen over de reparatieclausule bij replica velgen – II](#)

Zaak C-435/16: *Acacia Et D'Amato*. Prejudiciële vragen. *Bundesgerichtshof – Duitsland*

In deze zaak stelt de verwijzende rechter de volgende vragen: (2/4)

“1. Is the application of the bar to protection as provided for in Article 110(1) of Regulation (EC) No 6/2002 limited to fixed shape parts, namely those parts whose shape is in principle immutably determined by the appearance of the product as a whole and cannot therefore be freely selected by the customer, such as rims for motor vehicles?

2. If Question 1 is answered in the negative:

Is the application of the bar to protection as provided for in Article 110(1) of Regulation (EC) No 6/2002 limited only to the supply of products of an identical design, which thus correspond also in colour and size to the original products?”

**Merkenrecht**

*Gebruik overeenstemmend teken in deel van de Unie niet verboden als er voor dit deel verwarringsgevaar ontbreekt*

[IEPT20160922, HvJEU, combit Software v Commit Business Solutions](#)

Wanneer de rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat er in een bepaald deel van de Unie geen sprake is van verwarringsgevaar tussen een teken en een Uniemerkt, kan er voor dit deel een uitzondering gemaakt op het verbod van het gebruik van dit teken.

**Merkenrecht (GEU)**

*Beginselen van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid geschonden door af te wijken van beslissingspraktijk*

[IEPT20160909, GEU, Puma v EUIPO](#)

Merkenrecht. Beroep door de houder van internationale beeldmerken van Puma, ingeschreven voor waren in de klassen 18, 25 en 28 tegen de afwijzing van de oppositie ingesteld tegen de inschrijving van een beeldteken waarop een springende katachtige wordt afgebeeld, ingeschreven voor waren in klasse 17.

Het beroep wordt toegewezen. Puma meent dat het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden zijn, omdat haar bewijzen inzake de bekendheid van de oudere merken werden afgewezen en omdat de Kamer van Beroep is afgeweken van haar beslissingspraktijk. Wat betreft het eerste argument van Puma oordeelt het GEU dat de Kamer van Beroep terecht heeft geoordeeld dat de bewijsstukken van Puma die niet vertaald waren in de proceduretaal niet in aanmerking konden worden genomen.

Het tweede argument van Puma is dat het EUIPO van haar beslissingspraktijk is afgeweken in het oordeel over de bekendheid van het oudere merk. In alle eerdere beslissingen wordt namelijk geconcludeerd dat de oudere merken bekend zijn. Het GEU oordeelt dat zonder nadere motivering de Kamer van Beroep niet had mogen afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO. Bovendien had de Kamer van Beroep, gelet op het beginsel van behoorlijk bestuur, verzoekster moeten

verzoeken om aanvullende bewijzen van de bekendheid van de oudere merken aan te dragen.

***Geen onderscheidend vermogen voor een eenvoudig klankteken***

**IEPT20160913, GEU, Globo Comunicação v EUIPO** Merkenrecht. Beroep door de aanvrager van een klankmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41 tegen de weigering om dit klankmerk in te schrijven.

Het beroep wordt verworpen. Het GEU oordeelt dat de Kamer van Beroep haar motiveringsplicht niet geschonden heeft. De Kamer van Beroep heeft dezelfde weigeringsgronden ingebracht voor alle klassen waren en diensten waartussen een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat. Ook oordeelt het GEU dat het EUIPO terecht heeft geoordeeld dat het klankteken onderscheidend vermogen mist. Het klankteken bestaat uit een herhaling van twee identieke noten en lijkt op een beltoon (zie afbeelding). Wegens de eenvoud van het klankteken is het volgens het GEU niet geschikt om de van de verzoekster afkomstige waren en diensten te onderscheiden.

***Verwarringsgevaar tussen beeldmerken “3D” en “3D’s” voor graanproducten***

**IEPT20160913, GEU, Perfetti van Melle v EUIPO**

Merkenrecht. Beroep door de aanvrager van het beeldmerk met het wordelement “3D” voor waren in klasse 30 tegen de toegewezen oppositie door de houder van het beeldmerk met het wordelement “3D’s” ook ingeschreven voor waren in klasse 30.

Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar. Het GEU oordeelt dat de waren iets minder dan gemiddeld overeenstemmen. Voor wat betreft de zoute snacks hebben de waren een ander doel, een andere productiewijze en concurreren ze niet met elkaar, maar ze hebben wel dezelfde distributiekanaalen. Visueel stemmen de beeldmerken overeen, omdat ze beide het dominante element ‘3d’ bevatten. Dat er achter “3D’s” nog een ‘s’ staat doet hier volgens het GEU niet aan af. Ook fonetisch stemmen de merken overeen. Dit wordt niet anders door de kleine verschillen in uitspraak. Tevens staan de merken voor hetzelfde concept, namelijk driedimensionaliteit. Dit is volgens het GEU voor het relevante publiek een dominant element.

***Cirkel om beeldmerk wijzigt onderscheidend vermogen beeldmerk niet***

**IEPT20160913, GEU, hyphen v EUIPO**

Merkenrecht. Beroep door de houder van een beeldmerk ingeschreven voor waren van klassen 3, 5, 9, 24, 25 en 42 tegen de vervallenverklaring van bepaalde waren en diensten in die klassen wegens niet normaal gebruik.

Het beroep slaagt voor de waren uit klasse 9 en 25. De Kamer van Beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het element dat is toegevoegd aan

het beeldmerk, een cirkel, niet overeenkomstig de rechtspraak te onderzoeken. Ook heeft de Kamer van Beroep artikel 15 lid 1 onder a Uniemerkenverordening onjuist uitgelegd. Onderzocht had moeten worden of het toegevoegde element onderscheidend vermogen bezit. Het GEU oordeelt dat de cirkel om het beeldmerk geen onderscheidend vermogen bezit, waardoor het ingeschreven merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. Wegens te weinig bewijs van het normale gebruik van het merk voor de waren in klasse 24 en 42, slaagt het beroep niet voor waren in deze klassen.

***Verwarringsgevaar tussen “Romeo has a Gun by Romano Ricci” en “Nina Ricci”***

**IEPT20160920, GEU, Arrom Conseil v EUIPO**

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen registratie van het onderstaande uniebeeldmerk door Arrom Conseil voor waren uit klasse 3 en 25 en diensten uit de klasse 35 (zeep, parfum, kleding, reclame). De oppositie werd ingesteld door houders van het oude woordmerk ‘NINA RICCI’. De Kamer van Beroep wees de oppositie toe omdat het achtte dat er een verwarringsgevaar was tussen het oude en het nieuwe merk. Daarnaast zou het litigieuze merk onrechtmatig voortbouwen op de reputatie van het oudere merk.

Het beroep wordt verworpen. De applicant heeft twee middelen, hij betwist het verwarringsgevaar en hij betwist dat hij onrechtmatig voordeel uit de reputatie van het oudere merk zou trekken. Het verwarringsgevaar tussen het oude en het nieuwe merk bestaat, zo het Gerecht. De waren stemmen grotendeels overeen, en het relevante publiek is hetzelfde. Visueel gezien stemmen de merken in enige mate overeen. Hoewel ROMÉO HAS A GUN op het eerste oog het dominante element lijkt, kan dit geen afbreuk doen aan de betekenis die BY ROMANO RICCI toevoegt aan het merk, en de mate waarin deze toevoeging overeenstemt met het element RICCI uit het oudere merk. Fonetisch gezien is er ook een mate van overeenstemming wat betreft het element RICCI. Conceptueel gezien maken bij de merken een verwijzing naar de naam RICCI, in zoverre stemmen zij overeen. Het argument van de applicant dat Romano Ricci de naam van haar oprichter en eigenaar was vindt geen grondslag in de bewijzen. Doordat de merken overeenstemmen en de waren identiek zijn bestaat er een verwarringsgevaar tussen het oude en het nieuwe merk.

Daarnaast voerde de aanvrager van het nieuwe merk aan dat er niet onrechtmatig voordeel werd getrokken uit de reputatie van NINA RICCI. Door de omstandigheden van het geval, namelijk de overeenstemming van de merken, de soortgelijke goederen en waren en de onomstreden reputatie van NINA RICCI acht het Gerecht het waarschijnlijk dat er onrechtmatig voordeel wordt getrokken uit de reputatie van NINA RICCI. Ook dit middel van de applicant

faalt dus. Het nieuwe merk kan niet worden ingeschreven.

### Procesrecht

#### ***Aanvullende kostenspecificatie door openbare betekening in de Staatscourant voldoende kenbaar*** **IEPT20160919, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Soob Management**

Procesrecht. Verstekvonnis. Proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv (€ 8.280,70) toegewezen: kostenspecificatie bij dagvaarding en aanvullende kostenspecificatie door openbare betekening door middel van publicatie in Staatscourant (art. 54(3) Rv) voldoende kenbaar gemaakt aan gedaagde (*Met dank aan Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan*)

#### ***B9 14636. Prejudiciële vragen over de bevoegdheid van de rechter bij vaststelling niet-inbreuk***

Procesrecht. Zaak C-433/16: *Bayerische Motoren Werke. Prejudiciële vragen. Corte suprema di cassazione – Italië*

*Uit de samenvatting van het minbuza.nl:* “Acacia heeft verzoekster gedagvaard (Rb Napels) ter verkrijging van een uitspraak tot vaststelling van niet-inbreuk op gemeenschapsmodellen van allooivelgen voor autobanden, in eigendom of onder octrooi van verzoekster. Zij vordert dat vragen aan het HvJEU worden gesteld voor wat betreft de bevoegdheid van de Italië rechter. Verzoekster heeft (onder meer) de onbevoegdheid van de Italië rechter als exceptie opgeworpen, zich baserend op zowel Vo. 44/2001 als Vo. 6/2002, die beide de Duitse rechtbanken als bevoegd aanwijzen. Voor wat betreft het verwijt van misbruik van machtspositie stelt zij dat ‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ niet dezelfde is en niet dezelfde kan zijn als die waar de uiteindelijke economische schade aan het vermogen van de beweerde schadelijder zich heeft voorgedaan, aangezien aldus het forum van artikel 5, lid 3, van de Vo. Brussel I zou samenvallen met het forum actoris, hetgeen in strijd is met het algemeen criterium van de woonplaats van verweerder. Zij wijst op het feit dat verweerder geen enkele vordering tot schadevergoeding tegen haar heeft ingediend zodat de plaats van de schade zich niet in Italië kan bevinden.

De verwijzende rechter stelt het Hof de volgende vragen: (2/6)

“1. Kan volgens artikel 24 van verordening nr. 44/2001 het vooraf opwerpen van de exceptie van onbevoegdheid van de aangezochte nationale rechter, maar ondergeschikt aan andere prejudiciële procedure-exceptions, voordat wordt ingegaan op de grond van de zaak, worden uitgelegd als een aanvaarding van de rechtsbevoegdheid?

2. Moet het feit dat in artikel 82, lid 4, van verordening nr. 6/2002 voor gedingen inzake de vaststelling van niet-inbreuk niet wordt voorzien in de bevoegdheid van

andere rechterlijke instanties dan de rechterlijke instantie van de gedaagde zoals bepaald in artikel 82, lid 1, aldus worden uitgelegd dat dit de toekenning van een exclusieve bevoegdheid voor die gedingen impliceert?”

### Diversen

#### ***Verkoop computer met voorgeïnstalleerde software als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk***

#### **IEPT20160907, HvJEU, Deroo-Blanquart v Sony**

Onerlijke handelspraktijken. Verkoop computer met voorgeïnstalleerde software zonder mogelijkheid deze zonder software te kopen als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk, tenzij dergelijke praktijk in strijd zou zijn met vereisten van professionele toewijding en economisch gedrag gemiddelde consument m.b.t. dat product wezenlijk verstoort of kan verstoren, hetgeen nationale rechter moet beoordelen. Ontbreken van prijsaanduiding voor voorgeïnstalleerde software bij gezamenlijk aanbod (computer + software) is geen misleidende handelspraktijk.

#### ***Land van herkomst moet op elke portieverpakking honing worden vermeld als de porties afzonderlijk worden verkocht of geleverd bij een maaltijd tegen betaling***

#### **IEPT20160922, HvJEU, Breitsamer und Ulrich v Landeshauptstadt München**

Reclamerecht. Etikettering. Elke portieverpakking honing met een aluminiumdeksel die aan instellingen worden geleverd, vormen een “voorverpakt levensmiddel” als de instellingen die potjes afzonderlijk verkopen of aanbieden bij een maaltijd waarvoor betaald is.

### BERICHTEN

#### Artikelen

#### ***B9 14638. Ingve Stjerna, “Unitary patent” and court system – Squaring the circle after the “Brexit” vote***

“The majority vote of the British electorate in favor of leaving the European Union has delivered a serious blow to the European patent reform. The usual protagonists nonetheless immediately started advocating for an instant ratification of the Agreement on a Unified Patent Court (“UPCA”) by the UK, now even deeming possible the participation of a non-EU member which so far, due to CJEU opinion 1/09, was held to be excluded by the same people. When looking at the situation from a less biased perspective, a UPCA with the UK may only be possible after a structural revision of the Agreement.”

## Tijdschriften

### ***B9 14637. Theo Blomme, Uitbreiding van materie in het octrooirecht***

*Berichten Industriële Eigendom, 2016-8, p.206-211:* “De Rijksoctrooiwet kent diverse gronden waarop een octrooi kan worden vernietigd. De meest voorkomende vernietigingsgrond doet zich voor indien datgene waarvoor octrooi is verleend niet voldoet aan de materiële vereisten (zoals nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid). Een tweede type vernietigingsgrond bestaat wanneer de uitvinding onvoldoende duidelijk is beschreven om door de gemiddelde vakman te kunnen worden toegepast (nawerkbaarheid). In de rechtspraak komt een geslaagd beroep op niet-nawerkbaarheid relatief weinig voor.

---



**SPONSORS**

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

Abcor Merkenbureau	<a href="http://www.abcor.nl">www.abcor.nl</a>
AIPPI Nederland	<a href="http://www.aippi.nl">www.aippi.nl</a>
AKD	<a href="http://www.akd.nl">www.akd.nl</a>
AOMB	<a href="http://www.aomb.nl">www.aomb.nl</a>
Arnold + Siedsma	<a href="http://www.arnold-siedsma.com">www.arnold-siedsma.com</a>
BINGH Advocaten	<a href="http://www.bingh.com">www.bingh.com</a>
Bird & Bird	<a href="http://www.twobirds.com">www.twobirds.com</a>
Boekx Advocaten	<a href="http://www.boekx.nl">www.boekx.nl</a>
De Brauw Blackstone Westbroek	<a href="http://www.debrauw.com">www.debrauw.com</a>
BRight Advocaten	<a href="http://www.bright-advocaten.nl">www.bright-advocaten.nl</a>
Brinkhof Advocaten	<a href="http://www.brinkhof.com">www.brinkhof.com</a>
Chiever Marks & Brands	<a href="http://www.chiever.com">www.chiever.com</a>
Deloitte	<a href="http://www.deloitte.nl">www.deloitte.nl</a>
Dirkzwager	<a href="http://www.dirkzwager.nl">www.dirkzwager.nl</a>
DLA Piper	<a href="http://www.dlapiper.com">www.dlapiper.com</a>
EP&C	<a href="http://www.epc.nl">www.epc.nl</a>
Freshfields Bruckhaus Deringer	<a href="http://www.freshfields.com">www.freshfields.com</a>
De Grave De Mönnink Spliet Advocaten	<a href="http://www.gmsadvocaten.nl">www.gmsadvocaten.nl</a>
Hofhuis Alkema Groen	<a href="http://www.hofhuisalkemagroen.nl">www.hofhuisalkemagroen.nl</a>
Hogan Lovells	<a href="http://www.hoganlovells.com">www.hoganlovells.com</a>
Holland van Gijzen	<a href="http://www.hollandlaw.nl">www.hollandlaw.nl</a>
Hoogenraad & Haak Advocaten	<a href="http://www.hoogenhaak.nl">www.hoogenhaak.nl</a>
Houthoff Buruma	<a href="http://www.houthoff.com">www.houthoff.com</a>
Hoyng Rokh Monegier	<a href="http://www.hoyngrokhmonegier.com">www.hoyngrokhmonegier.com</a>
KienhuisHoving	<a href="http://www.kienhuishoving.nl">www.kienhuishoving.nl</a>
K LOS c.s.	<a href="http://www.klos.nl">www.klos.nl</a>
Los & Stigter	<a href="http://www.lostenstigter.nl">www.lostenstigter.nl</a>
NautaDutilh	<a href="http://www.nautadutilh.com">www.nautadutilh.com</a>
NLO	<a href="http://www.nlo.nl">www.nlo.nl</a>
NLO Shieldmark	<a href="http://www.nlo.nl">www.nlo.nl</a>
Nysingh	<a href="http://www.nysingh.nl">www.nysingh.nl</a>
Octrooibureau Ferguson	<a href="http://www.fergusonoctrooi.nl">www.fergusonoctrooi.nl</a>
Pictoright	<a href="http://www.pictoright.nl">www.pictoright.nl</a>
Ploum Lodder Princen	<a href="http://www.ploum.nl">www.ploum.nl</a>
Simmons & Simmons	<a href="http://www.simmons-simmons.com">www.simmons-simmons.com</a>
Stichting BREIN	<a href="http://www.anti-piracy.nl">www.anti-piracy.nl</a>
Van Doorne	<a href="http://www.van-doorne.com">www.van-doorne.com</a>
Van der Steenhoven Advocaten	<a href="http://www.vandersteenhoven.nl">www.vandersteenhoven.nl</a>
Ventoux Advocaten	<a href="http://www.ventouxlaw.com">www.ventouxlaw.com</a>
Visser Schaap & Kreijger	<a href="http://www.ipmc.nl">www.ipmc.nl</a>
V.O.	<a href="http://www.vo.eu">www.vo.eu</a>
Vondst Advocaten	<a href="http://www.vondst-law.com">www.vondst-law.com</a>
Vriesendorp & Gaade	<a href="http://www.vriesendorp.nl">www.vriesendorp.nl</a>

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

© Uitgeverij Boek9 B.V.