

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	2
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Auteursrecht	2
Merkenrecht	3
Merkenrecht (GEU)	3
Procesrecht	4
Berichten	4
Nieuws	4
Sponsors	6

VACATURES & ADVERTENTIES

Samen met de Manager Juridische Zaken ben je het juridisch aanspreekpunt voor alle uitgeverijen behorend tot het WPG concern. Je primaire taak is het adviseren over juridische vraagstukken en het beoordelen/opstellen van contracten, waarbij het accent ligt op licenties/rechtenexploitatie. Als bedrijfsjurist houd je – naast het algemene advieswerk – actuele ontwikkelingen bij over relevante regelgeving op het gebied van (bijvoorbeeld) auteursrecht, de Wet op de Vaste Boekenprijs, de Wet DBA of privacywetgeving en implementeer je deze waar nodig in de organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het vergroten en het borgen van de kennis van intellectuele eigendomsrechten en privacy binnen de WPG Uitgeverijen.



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).



Bevat de parlementaire stukken die horen bij de op 1 mei 2007 in werking getreden Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, waarmee de artikelen 260, 1019 en 1019a-i Rv, 26d, 26e, 27, 27a en 28 Aw, 1, 15e, 15f, 16, 17, en 18a Wnr, 1a, 2 en 5c-e Dbw, 6b en 6c Hnw, 17, 18 en 18a Halfgeleiderwet, 70 Zaaigodwet en 1 en 13a Landbouwkwaliteitswet werden gewijzigd c.q. geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt een artikelsgewijze behandeling.



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.



'Online om te zoeken, offline om te lezen'
Tekst & Commentaar is de steun en toeverlaat voor iedere juridische professional.



Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-PorTal (<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.

Maastricht University *Leading in Learning!*
Faculty of 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+

- IEPT-uitspraken
- Rechtspraakoverzicht
- Webboeken


Boek9.nl
onderwijs
aanbod

BOEK9 PUBLICATIES

IE-
Beginselen

IE-Handboek
2017

IE-
Goederenrecht

IE-Handboek
2017

Rechtspraak
Intellectuele
Eigendom

Boek9.nl
2015

Rechtspraak
Intellectuele
Eigendom

Boek9.nl
2016

Uitvoeringswet
Handhavings-
richtlijn

Parlementaire
geschiedenis

Wet
Auteurs-
contractenrecht

Parlementaire
geschiedenis

Wet
Verweerde
Werken

Parlementaire
geschiedenis

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Zaak over muziekuitgave-contracten Golden Earring moet over

IEPT20170707, HR, Nanada v Golden Earring

Auteursrecht. Omstandigheid dat auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaar na overlijden maker betekent niet dat onderhavige overeenkomst (overdracht uitgaverechten) moet worden aangemerkt als overeenkomst voor bepaalde tijd. Terecht geoordeeld dat overeenkomst opzegbaar was. Voor opzeggen overeenkomst was in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht (die niet op de onderhavige zaak van toepassing is) blijken maatschappelijke opvattingen in beginsel echter wel een voldoende zwaarwegende grond nodig. Hof heeft oordeel dat voor opzegging geen grond nodig was, niet gemotiveerd. Klachtplicht uit art. 6:89 BW ook van toepassing op overeenkomsten die voortdurende verplichting behelzen en indien gestelde tekortschieten voortdurend karakter heeft. Onterecht geoordeeld dat Golden Earring niet op tijd heeft geklaagd: verstuurd brief kan

worden aangemerkt als klacht over invulling exploitatieverplichting. Vaststelling dat Nanada muziekuitgaverechten op 134 werken van Golden Earring heeft verkregen onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

(Met dank aan Thijs van Aerde, [Houthoff Buruma](#) en Margriet Koedooder, [De Vos & Partners](#))

Billijke vergoeding voor gedeeld maker van film voor lesmethode na analoge toepassing art. 45d Aw
[IEPT20170329, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden](#)

[Auteursrecht](#). Gedeeld makerschap films ex artikel 45a lid 2 Aw A en B op films voor lesmethode: geen sprake van gezag of ondergeschiktheid en beiden hebben persoonlijk stempel op het geheel gedrukt. Analoge toepassing van artikel 45d Aw waardoor B billijke vergoeding moet betalen aan A: B is weliswaar niet aan te merken als producent nu hij geen kapitaal verschaft of risico droeg, maar films waren wel bestemd om commercieel te worden gebruikt in eenmanszaak van B.

(Met dank aan Erik de Vos, [Kracht Advocatuur](#))

Merkenrecht

B9 15037. US Supreme Court: “disparagement clause” in strijd met vrijheid van meningsuiting

[Merkenrecht](#). Het Amerikaanse Patent and Trademark Office heeft de merkenregistratie van het merk “THE SLANTS” geweigerd op grond van de zogenaamde “disparagement clause” die inhoudt dat merken die “disparage . . . or bring . . . into contemp[t] or disrepute” any “persons, living or dead” mogen worden geweigerd. De zaak belandt uiteindelijk bij de US Supreme Court.

De Supreme Court oordeelt dat de “disparagement clause” in strijd is met the First Amendment’s Free Speech Clause.

Een merk dat verwijst naar een waar of dienst van hoge waarde en kwaliteit en in overvloed op dezelfde plaats wordt aangetroffen, is geen geografische herkomstaanduiding

[IEPT20170706, HvJEU, Moreno Marin v Abadia Retuerta](#)

[Merkenrecht](#). Een merk als LA MILLA DE ORO - dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst, erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op dezelfde plaats wordt aangetroffen - kan niet worden aangemerkt als geografische herkomstaanduiding. Een geografische herkomstaanduiding moet vergezeld gaan van een naam die een geografische plaats aanduidt, zodat een fysieke plaats kan worden geïdentificeerd. De locatie waar een waar of dienst overvloedig aanwezig is en van hoge waarde en kwaliteit is, zoals een merk LA MILLA DE ORO, hoeft niet binnen de kenmerkende eigenschappen te vallen waarvan het gebruik als merk

een grond voor nietigheid is, zoals genoemd in artikel 3 lid 1 onder c van RL 2008/95.

Merkenrecht (GEU)

Verwarringsgevaar tussen woordmerken ‘NSU’ en ‘NSU’ voor motorfietsen

[IEPT20170620, GEU, Industrie Aeronautiche Reggiane v EUIPO](#)

[Merkenrecht](#). Beroep tegen de weigering tot inschrijving van het woordmerk ‘NSU’ ingeschreven voor waren van klasse 12.

Het beroep wordt verworpen. Er is verwarringsgevaar tussen het nieuwe woordmerk ‘NSU’, ingeschreven voor motorfietsen, en het bestaande woordmerk ‘NSU’, ingeschreven voor auto- en motoronderdelen. Het normaal gebruik van het bestaande woordmerk is voldoende bewezen in Duitsland. De woordmerken zijn identiek en de waren waarvoor beide merken zijn ingeschreven zijn vergelijkbaar omdat ze complementair zijn. De motorfietsen waarvoor het nieuwe woordmerk is ingeschreven kan niet bestaan zonder de onderdelen waarvoor het oude woordmerk is ingeschreven. Daarnaast worden de waren door dezelfde kanalen gedistribueerd.

Verwarringsgevaar tussen ‘OCTASA’ en ‘PENTASA’ voor farmaceutische producten

[IEPT20170621, GEU, Tillotts Pharma v EUIPO](#)

[Merkenrecht](#). Beroep tegen de vernietiging van inschrijving van het woordmerk ‘OCTASA’ ingeschreven voor waren van klasse 5.

Het beroep wordt verworpen. Ondanks de hoge mate van oplettendheid van het relevante publiek is er verwarringsgevaar tussen het nieuwe woordmerk ‘OCTASA’ ingeschreven voor darmmedicijnen, en het bestaande woordmerk ‘PENTASA’, ingeschreven voor farmaceutische bereidingen. De waren waarvoor beide merken zijn ingeschreven komen overeen omdat ze beiden ingeschreven zijn voor farmaceutische producten. Of deze enkel op recept verkrijgbaar zijn is niet van belang. Er zijn visuele en fonetische overeenkomsten tussen de woordmerken omdat de woorden ongeveer even lang zijn en op dezelfde drie letters eindigen. Conceptueel komen de woordmerken in lage mate overeen.

Onjuiste beoordeling over onderscheidend vermogen van motief op breinaalden

[IEPT20170621, GEU, M/S. Indeutsch International v EUIPO](#)

[Merkenrecht](#). Beroep tegen de nietigverklaring van het beeldmerk bestaande uit een herhalend geometrisch design ingeschreven voor waren van klasse 26.

Het beroep wordt toegewezen. De kamer van beroep heeft op een onjuiste wijze bepaald dat er geen sprake is van onderscheidend vermogen van het ingeschreven beeldmerk. De kamer van beroep heeft niet enkel haar oordeel gebaseerd op het ingeschreven beeldmerk maar

ook op de afdrucken op de waren van verzoeksters. Dit is in strijd met de Uniemerkenverordening omdat het onderscheidend vermogen bepaald moet worden aan de hand van het ingeschreven beeldmerk.

Geen procedurele fouten van de Kamer van Beroep bij het merk 'GPTECH'

IEPT20170621, GEU, GP Joule PV v EUIPO

Merkenrecht. Beroep door de houder van het woordmerk 'GP JOULE' voor waren en diensten van klassen 6, 9, 19, 36, 37, 39, 40 en 42 tegen de inschrijving van het beeldmerk met woordelement 'GPTECH' voor waren van klassen 9 en 42.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft geen procedurele fouten gemaakt. De verzoeker heeft te laat zijn bewijs ingediend dat het bestaande merk normaal gebruikt wordt en dat hij recht heeft op het voeren van een oppositieprocedure omdat hij de licentiehouder van het bestaande merk is. De Kamer van Beroep heeft op terechte gronden dit bewijs uitgesloten.

Beeldmerk 'ZUM WOHL' beschrijvend voor produkten voor het welzijn van consumenten

IEPT20170622, Biogena Naturprodukte v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de weigering tot inschrijving van het beeldmerk met woordelementen 'ZUM WOHL' ingeschreven voor waren en diensten van klassen 29, 30, 32 en 43.

Het beroep wordt verworpen. Het beeldmerk met woordelementen 'ZUM WOHL' is beschrijvend voor waren en diensten die bijdragen aan de gezondheid. Het beeldmerk is ingeschreven voor (het bereiden van) eten en drinken. Procedureel heeft de kamer van beroep gehandeld zoals zij behoorde te handelen en heeft zij haar oordeel goed gemotiveerd. De woordelementen van het beeldmerk zijn een gebruikelijke formulering om een persoon 'welzijn te wensen'. Een andere betekenis valt niet af te leiden uit het beeldmerk en de woordelementen. Daarnaast komen de beeldelementen van het beeldmerk overeen met een simpele geometrische basisvorm, namelijk een cirkel. De beeldelementen leiden daardoor niet af van de boodschap over het welzijn. Verder is het beeldmerk ingeschreven voor waren die bijdragen tot lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ditzelfde geldt voor de diensten waarvoor het beeldmerk is ingeschreven, daarom is het beeldmerk beschrijvend.

Procesrecht

Proceskostenveroordeling ex art 1019h Rv na intrekken kort geding over gestelde merkinbreuk

IEPT20170628, Rb Den Haag, Naftis v Symex

Procesrecht. Naftis veroordeeld in proceskosten ex artikel 1019h Rv na intrekken kort geding over inbreuk op Uniemerken en gebruik teken op beurs ten gunste van het starten van een bodemprocedure: mededeling Symex dat zij vergoeding van haar kosten vordert

binnen veertiendagentermijn, argument dat de zittingsdatum te laat was om nog een verbod te kunnen bewerkstelligen voor de beurs verworpen nu vorderingen allereerst waren gericht op verkrijgen algemeen inbreukverbod en datum zitting al langer vaststond.

BERICHTEN

Nieuws

B9 15035. Europees Octrooibureau verandert regels inzake octrooieering planten

Uit het persbericht: "Munich, 29 June 2017 -- On a proposal of the European Patent Office its Administrative Council took a decision to amend the relevant Regulations in order to exclude from patentability plants and animals exclusively obtained by an essentially biological breeding process.

The proposal from the EPO took account of a Notice of the European Commission from November 2016 related to certain articles in the EU Directive on biotechnological inventions (98/44/EC).

This Directive was implemented in the EPO's legal framework in 1999. The Directive excludes essentially biological processes from patentability but does not provide for a clear exclusion for plants or animals obtained from such processes. However, in its Notice the Commission clarified that it was the European legislator's intention to exclude not only processes but also products obtained by such processes.

The EPO's proposal adopted by its Administrative Council today almost unanimously safeguards uniformity in harmonised European patent law. It contains an important precision to patenting practice at the EPO, providing more clarity and legal certainty for users of the European patent system.

The new provisions will apply with immediate effect starting on 1 July 2017. Proceedings in examination and opposition cases concerning plants or animals obtained by an essentially biological process have been stayed since last November following the Commission's Notice. These cases will now be gradually resumed and be examined according to the clarified practice."

B9 15039. Zara Home aansprakelijk voor inbreuk op auteursrecht op wapenschild

De Standaard bericht: "Een door Patrick Damiaens ontworpen wapenschild stond plots op een kaars van Zara Home. En dat kan niet, vindt nu ook een rechter.

Ornamentsnijder Patrick Damiaens viel uit de lucht toen een kennis in een Franse winkel van Zara Home kaarsen vond met een wapenschild dat hij had gemaakt voor de Nederlandse familie Odink. De gelijkenis was zo frappant, dat Damiaens naar de rechtbank stapte.

Het lijkt wel David versus Goliath. 'Dit soort klachten komt inderdaad meestal van modeontwerpers die heel handig zijn met sociale -media, terwijl mijnheer

Da-miaens zelfs geen gsm heeft. Maar hij heeft Zara Home toch van zijn wolk gehaald.”

B9 15040. NLO: nieuwe regel zaait onduidelijkheid: octrooieerbaarheid planten blijft onzeker

Bart Swinkels en Stijn van Dongen, NLO: “In 2015 is de grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) tot een beslissing gekomen in de zogenaamde Tomato-II en Broccoli-II zaken (G 2/12 en G 2/13). In deze beslissingen werd geoordeeld dat 'plantaardige producten zoals vruchten, zaden en delen van planten octrooieerbaar zijn, zelfs als deze verkregen zijn met werkwijzen van wezenlijk biologische aard, waarbij sprake is van kruisen en selecteren.' Met andere woorden, individuele planten konden worden geoctrooieerd, zelfs als deze op traditionele wijze geteeld waren. Deze beslissing veroorzaakte enige commotie en betekende bij lange na nog niet het einde van de discussie. (...)”

B9 15041. Bas Kist: veel vunzige merken

Bas Kist (*Chiever*), *de Volkskrant*: “De laatste drie weken is er bij het Amerikaanse merkenregister een opvallend groot aantal nieuwe aanvragen voor smerige en racistische merken binnengekomen. Cock Sucker, Nigger Please, Crackhead Jesus en Dicks by Mail, het zijn maar enkele voorbeelden.

De oorzaak van deze golf aan schunnige aanvragen is een uitspraak van 19 juni in de zaak *Matal v Tam*, waarin de Supreme Court, de hoogste Amerikaanse rechter, heeft bepaald dat merken die kleinerend of vernederend zijn, niet meer geweigerd mogen worden. De kwestie voor de Supreme Court was aangespannen door Simon Tam, de voorman van de Aziatisch-Amerikaanse rockband The Slants.

Toen Tam in 2011 merkbescherming aanvraagde voor de bandnaam The Slants, werd de registratie door het Amerikaanse merkenbureau geweigerd. Volgens het merkenbureau heeft Slant een negatieve betekenis. Slant (scheef, steil) verwijst naar de stand van de ogen van mensen met een Aziatische afkomst en wordt vaak in spottende of beledigende zin gebruikt. Omdat de Amerikaanse merkenwet bepaalt dat een merk dat voor een bepaalde groep mensen kleinerend kan zijn niet geregistreerd mag worden, weigerde het bureau The Slants in te schrijven.

Tam ging in beroep en vervolgens begon een lange weg langs verschillende rechters. Hoewel hij in eerste instantie in het ongelijk werd gesteld, trok Tam uiteindelijk in juni van dit jaar in hoger beroep toch aan het langste eind. De Supreme Court stelt dat de 70 jaar oude bepaling in de merkenwet dat kleinerende of beledigende merken geweigerd moeten worden, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en daarmee met de Amerikaanse Grondwet.”

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 Mönnink Spliet Advocaten	www.gmsadvocaten.nl
Hofhuis Alkema Groen	www.hofhuisalkemagroen.nl
Hogan Lovells	www.hoganlovells.com
HVG Law	www.hvglaw.nl
Hoogenraad & Haak Advocaten	www.hoogenhaak.nl
Houthoff Buruma	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.

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.