

### INHOUD

Vacatures & Advertenties .....	1
Boek9 publicaties .....	1
Weekoverzicht Jurisprudentie .....	2
Auteursrecht .....	2
Reclamerecht .....	2
Merkenrecht .....	2
Merkenrecht GEU .....	2
Berichten .....	3
Artikelen en opinies .....	3
Nieuws .....	3
Sponsors .....	5

### VACATURES & ADVERTENTIES



Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 15 maart 2017. Ook dit jaar zal er een bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht worden gegeven en worden in de middag drie debatten gehouden. Tijdens het symposium wordt tevens de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. Nominaties hiervoor zijn welkom tot 27 januari 2017.



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**

**B9 14809. A-G: mededeling aan publiek indien beheerder torrentsite op de hoogte is van inbreuk auteursrecht.** *Zaak C-610/15: Brein v Ziggo – XS4ALL. Conclusie A-G Szpunar:* “54. De eerste prejudiciële vraag moet derhalve aldus worden beantwoord dat het feit dat een beheerder van een website het mogelijk maakt bestanden te vinden die auteursrechtelijk beschermde werken bevatten en ter uitwisseling worden aangeboden in een peer-to-peernetwerk, door deze bestanden te indexeren en hiervoor te voorzien in een zoekmotor, een mededeling aan het publiek vormt in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29, indien deze beheerder ervan op de hoogte is dat een werk beschikbaar wordt gesteld op het netwerk zonder toestemming van de auteursrechthebbers en hij niet reageert om dit werk ontoegankelijk te maken.”

[...]

84. Derhalve geef ik het Hof in overweging om, in het geval dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, op de tweede vraag te antwoorden dat artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat op grond van dit artikel een tussenpersoon een bevel mag worden opgelegd om de toegang tot een indexeringsite van een peer-to-peernetwerk voor zijn gebruikers te blokkeren indien de beheerder van die website krachtens het nationale recht aansprakelijk kan worden gehouden voor de inbreuken op het auteursrecht door de gebruikers van dat netwerk, mits deze maatregel evenredig is met de omvang en de ernst van de gepleegde inbreuken op het auteursrecht, hetgeen de nationale rechter dient na te gaan.”

**Reclamerecht**

***HvJEU over vergelijking van prijzen van winkels van verschillende omvang of type***

**IEPT20170208, HvJEU, Carrefour v ITM**

*Reclamerecht.* Reclameboodschap waarin prijzen van winkels van verschillende omvang of een verschillend type worden vergeleken is ongeoorloofd, indien de winkels behoren tot bedrijven die elk een reeks winkels van verschillende omvang en type bezitten en de adverteerder prijzen uit winkels van grotere omvang of een groter type vergelijkt met prijzen uit winkels van een kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende ketens, tenzij consument in de reclameboodschap zelf duidelijk op de hoogte wordt gebracht van dat het een vergelijking tussen prijzen uit winkels van verschillende omvang of een verschillend type betreft. Verwijzende rechter moet verifiëren of in het hoofdgeding de betrokken reclameboodschap niet voldoet aan het vereiste van objectiviteit van de vergelijking en/of misleidend is van aard, waarbij (1) de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument in

aanmerking moet worden genomen en (2) rekening moet worden gehouden met de gegevens die in die reclameboodschap zelf worden verstrekt, met name m.b.t. de winkels van het bedrijf van de adverteerder en die van de concurrerende ketens waarvan de prijzen werden vergeleken en met alle bestanddelen van de betrokken advertentie.

**Merkenrecht**

***LIEF DIER maakt inbreuk op LIEF! voor honden-en kattenkussens***

**IEPT20170202, Rb Den Haag, KFH v IJsvogel**

*Merkenrecht. Procesrecht.* Merk LIEF! onderscheidend en niet beschrijvend voor dierenaccessoires: ‘lief’ met als betekenis ‘zacht en pluizig’ geen kenmerk voor alle honden-en kattenkussens. De inschrijving van LIEF! niet te kwader trouw: de inschrijving is ouder dan het gebruik van LIEF DIER voor dierenaccessoires en voorgebruik LIEF DIER voor magazines strekt niet uit tot gebruik voor dierenaccessoires. Geachte bekendheid bij KFH van het magazine is onvoldoende voor kwader trouw. Verwarring tussen LIEF! en LIEF DIER voor dierenaccessoires: merk en teken stemmen auditief, visueel en conceptueel overeen en de waren zijn identiek. Inbreukverbod wordt beperkt tot Nederland: IJsvogels biedt alleen in Nederland inbreukmakende producten aan. IJsvogels is bevoegd om op de door haar te overleggen documenten de prijsgegevens onleesbaar te maken: niet valt in te zien welk spoedeisend belang KFH heeft bij de opgave van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Matiging proceskosten: uit niets blijkt dat overschrijding maximumtarief gerechtvaardigd is.

**Merkenrecht GEU**

***Schending van hoor en wederhoor***

**IEPT20161213, GEU, Ramón Guiral Broto v EUIPO**

*Merkenrecht.* Beroep tegen het afwijzen van het verzoek tot het afwijzen van inschrijven van het beeldmerk en het woordmerk ‘COSTA DEL SOL’ voor waren uit klasse 43 (etenswaren). Het beroep wordt toegewezen. De Kamer van beroep heeft het beginsel van hoor en wederhoor geschonden door onterecht het verweer als niet onderbouwd te beschouwen. Wanneer zij wel het verweer beoordeeld zou hebben, zou de zaak een andere uitkomst gehad kunnen hebben.

***Geen onderscheidend vermogen voor ‘START UP INITIATIVE’ voor o.a. reclame***

**IEPT20161215, GEU, Intesa Sanpaolo v EUIPO**

*Merkenrecht.* Beroep tegen afwijzing tot inschrijving van het beeldmerk met woordteken ‘START UP INITIATIVE’ voor waren en diensten van klassen 35, 36, 41 en 42 (o.a. waren en diensten voor reclame). Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft voldoende gemotiveerd besloten dat het beeldmerk met

woordteken 'START UP INITIATIVE' geen onderscheidend vermogen heeft. Het Engelssprekende en niet-Engelssprekende publiek zal begrijpen wat de woorden betekenen. De tekstballon rondom het woardelement 'UP' zal niet per se als een tekstballon geïnterpreteerd worden. Ook is het beeldmerk met woardelement beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor deze is ingeschreven.

### ***Normaal gebruik ondanks het gebruik van andere beeldmerken***

#### **IEPT20161214, GEU, PAL-Bullermann v EUIPO**

***Merkenrecht.*** Beroep tegen de beslissing dat er sprake is van normaal gebruik van het beeldmerk met woardelement 'PAL' ingeschreven voor waren van klassen 7 en 21 (machines). Het beroep wordt verworpen. Er is sprake van normaal gebruik van het beeldmerk met woardelement 'PAL' ondanks dat er andere beeldmerken zijn gebruikt (zie het plaatje nr. 2 en 3) dan het ingeschreven beeldmerk (zie het plaatje nr. 1). De gebruikte beeldmerken hebben geen ander onderscheidend vermogen dan het ingeschreven beeldmerk. De beeldmerken bevatten onder andere allen het woardelement 'PAL' en de beeldelementen zullen door het relevante publiek als puur decoratief worden ervaren. De beeldelementen zorgen er niet voor dat de beeldmerken een ander onderscheidend vermogen hebben. Bovendien hebben de beeldmerken geen semantische betekenis. Ook is er genoeg bewijs geleverd om het normaal gebruik te bewijzen.

## **BERICHTEN**

### **Agenda**

#### **B9 14806. UNION-IP Round Table in Munich on February 24, 2017**

*union-IP bericht:* "Literal infringement and the doctrine of equivalence from a European perspective - How should one draft patents that are infringing?"

The landmark decision "Occlusion device", rendered by the BGH, started intense discussion amongst practitioners as to how to draft patents that can be successfully enforced. UNION-IP picks up this discussion and has invited judges and representatives from industry and private practice to share their views and opinion with us.

What experiences from patent litigation should be taken into account when drafting a patent application? Is it advisable to include many embodiments in the application as fall back positions to be able to manoeuvre if the patent is challenged? Or is it better to draft patent applications with only few embodiments to avoid problems if a patent infringement is asserted under the doctrine of equivalence? What quality standards should a patent fulfill?

We will hear from experienced judges suggestions for drafting patent applications in view of the recent case law concerning patent infringement. We will discuss with representatives of major companies case studies

and quality standards applied to patents in industry. And we will look at an international comparison of claim interpretation to see how a claim wording works in different jurisdictions."

## **Artikelen en opinies**

#### **B9 14807. Theo-Willen van Leeuwen (Abcor), AJAX-football – domeinnaamkaping en UDRP procedures**

"[...]Bij de lancering van de nieuwe domeinnaam extensies, krijgen merkhouders vaak met voorrang het recht om de bewuste domeinnaam te claimen. Als een bedrijf hier geen gebruik van maakt, kan iedereen de bewuste domeinnaam vastleggen. Alhoewel de juridische regelgeving verre van optimaal is, zijn er bepaalde procedures om merkkaping aan te pakken. Een van de nieuwe extensies is FOOTBALL. Sinds juni 2015 kan iedereen de domeinnaam registreren (voor ca 19 euro per jaar). Op 25 september wordt de domeinnaam AJAX.FOOTBALL vastgelegd. Niet door een fanclub of de voetbalclub uit Amsterdam, maar door een derde. Die stuurt de dag erna een mailtje naar de voetbalclub AJAX met het aanbod de domeinnaam over te nemen voor het luttel bedrag van 6.500,- euro. Ajax is hier niet van gediend, maar wat te doen?"

## **Nieuws**

#### **B9 14808. Komt IKEA met namaak op de proppen?**

*Volkskrant bericht:* "Als kleine ontwerper is het niet makkelijk om te vechten tegen een international concern als IKEA, zegt de Nederlandse Margje Teeuwen. Maar ze doet het toch.

Samen met Erwin Zwiers ontwierp ze de Proplamp, een hanglamp die lijkt op een grote prop papier. Het designduo was verbijsterd toen IKEA met een vrijwel identieke lamp, de Krusing, op de proppen kwam. In een rechtszaak tegen IKEA proberen zij aan te tonen dat het meubelwarenhuis zich schuldig maakt aan 'slaafse nabootsing' van hun lamp, omdat verwarring over het ontwerp op de loer ligt. Half maart verwachten zij een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Vrijdag was daar de eerste woordenwisseling tussen de advocaten van beide partijen."

#### **B9 14810. Octrooirechtszaak na beursgang Snapchat**

*WorldIPReview bericht:* "Snap, formerly known as Snapchat, has been caught up in a patent infringement claim on the same day that it filed for an initial public offering (IPO) in the US. [...] The Canada-based investment fund claimed that it invented and owns the rights to location-based filters that Snap calls *Geofilters*"

#### **B9 14811. Kylie Minoque vs. Kylie Jenner**

*BBC News bericht:* "A trademark battle between Kylie Minogue and Kylie Jenner appears to have come to an end. Jenner, who first shot to fame in the US reality TV

show Keeping Up With the Kardashians, has been trying to trademark the name Kylie in the US. But she has been blocked by the veteran Australian pop star Minogue, best known for hits such as I Should Be So Lucky and Can't Get You Out Of My Head. After a long and heated battle, the Kylies may have reached a settlement.”

**B9 14812.** *“Gedichten ten onrechte toegeschreven aan Hitler”*

*Dagblad van het Noorden bericht:* “Schrijver en journalist Paul Damen heeft in zijn boek Bloemen van het kwaad ten onrechte gedichten toeschreven aan Adolf Hitler. Vier gedichten, die volgens Damen authentieke verzen van Adolf Hitler zijn, stammen aantoonbaar niet van de Duitse dictator, stellen Bart Droog en Jaap van den Born op basis van onderzoek naar de authenticiteit van de dictatorverzen die Damen in zijn boek heeft opgenomen. Ze noemen Bloemen van het kwaad een litanie van blunders, historische verdraaiingen en plagiaat.”

**B914813.** *Herwin Roerdink benoemd tot partner bij Vondst advocaten*

*Uit het persbericht:* “Herwin Roerdink is per 1 februari 2017 partner bij Vondst advocaten. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op (online) marketing en data. Herwin adviseert en procedeert over de bescherming en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten in verschillende sectoren, waaronder FMCG, retail, IT en media en entertainment. In deze sectoren, maar ook in de zorg-, bouw- en financiële sector speelt de omgang met data een steeds prominentere rol, zowel bij de ontwikkeling als bij het op de markt brengen van producten en diensten. Herwin adviseert cliënten op het gebied van het gebruik van data, bijvoorbeeld voor (online) marketing, en de privacyaspecten daarvan. Daarnaast staat hij cliënten bij in handhavingprocedures van de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens op het gebied van (online) marketing en privacy.”

**B914814.** *Nederlandse Orde van Advocaten: advies indicatietarieven in IE-zaken*

*Uit het persbericht:* “De leden van de adviescommissie IE en Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben met belangstelling kennisgenomen van het concept d.d. 4 januari 2017 voor nieuwe ‘Indicatietarieven in IE -zaken Gerechtshoven (Versie ‘ 2017)’, het concept d.d. 21 december 2016 voor nieuwe ‘Indicatietarieven in IE -zaken Hoge Raad (Versie 2017)’ en het concept d.d. 20 januari 2017 voor ‘Indicatietarieven in IE -zaken Rechtbanken (versie 20 januari 2017)’. In deze reactie zijn ook de opmerkingen opgenomen van de zijde van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA). In het onderstaande maken zij graag gebruik van de mogelijkheid op deze concepten te reageren. Hierbij

geven zij eerst een algemene reactie op beide concepten, die veel punten van overeenstemming kennen, hetgeen uiteraard al positief te waarderen is, en gaan zij vervolgens in op het concept voor de Gerechtshoven, daarna op het concept voor de Rechtbanken voor zover dat afwijkt en tenslotte op dat voor de Hoge Raad, voor zover dat afwijkt.”

**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 Legal	<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>
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.