

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	2
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Auteursrecht	2
Merkenrecht (GEU)	3
Merkenrecht	5
Modelrecht	5
Modelrecht (GEU)	6
Octrooirecht	6
Procesrecht	6
Diversen	7
Berichten	7
Artikelen en opinies	7
Rechtspraak	7
Nieuws	7
Sponsors	10

VACATURES & ADVERTENTIES

Als juridisch assistent ben je werkzaam in een team van maximaal 5 personen onder leiding van een merkenadviseur. Collegialiteit onderling is dus essentieel. De werkzaamheden bestaan uit diverse administratieve

taken zoals het voorbereiden van de rapportages van onze adviseurs, het verzorgen van correspondentie, het bewaken van termijnen, het uitvoeren van aanvragen bij de officiële instanties en het onderhouden van contacten met (potentiële) klanten. Als juridisch assistent zul je uiteindelijk een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen.



De tweede herziene druk van het boek IE-Beginselen is vanaf heden beschikbaar. In 651 pagina's wordt het voor Nederland geldende IE-recht beschreven. In deze uitgave is de rechtspraak op IE-gebied tot 1 januari 2017 verwerkt.



De vijfde herziene druk van het boek IE-Goederenrecht is vanaf heden beschikbaar. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2017 verwerkt.



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.

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

Boek 9.nl tip**Kort begrip 2017**

Gielen, Alkema,
Geerts, Hermans,
van der Kooij,
de Lange,
van Oerle,
Verschuur

**BOEK9 PUBLICATIES****WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE****Auteursrecht****Tegenbewijs om schending vaststellingsovereenkomst te ontcrachten****IEPT20170201, Rb Amsterdam, Pauw v Purdey**

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Vaststellingsovereenkomst. Procesrecht. Pauw jasje auteursrechtelijk beschermd: verzameling van elementen levert persoonlijke stempel van de maker op. Purdey jasje maakt geen inbreuk op Pauw jasje: geen overeenstemmende totaalindruk door o.a. verschillen in mouwlengte, afwerking en lengte van de jasjes. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende invulling aan duiding van het relevante publiek. Vaststellingsovereenkomst moet zo worden uitgelegd dat op Purdey verplichting rust om op geen enkele wijze gebruik te maken van Pauw producten/ontwerpen. Onvoldoende weerlegt dat Purdey jasje geïnspireerd is door het Pauw jasje. Purdey mag tegenbewijs leveren tegen voorshands oordeel Rb dat Purdey in strijd met vaststellingsovereenkomst heeft gehandeld. Proceskostenveroordeling ingetrokken kort geding op gelijke wijze als proceskostenveroordeling in conventie: reden van intrekken kort geding niet vast te stellen.

Buma niet toerekenbaar tekort geschoten in nakoming exploitatieovereenkomst met Van Katwijk IEPT20170214, Hof Amsterdam, Buma v Van Katwijk

Auteursrecht. Nader onderzoek Buma naar repertoire in periode 2007-2011 in redelijkheid niet te verlangen: uit getuigenverklaringen niet op te maken dat gemiddeld aantal keer dat nummers Van Katwijk ten gehore zijn gebracht hoger was dan aantal waarvan Buma uit was gegaan. Buma niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming exploitatieovereenkomst met Van Katwijk.

Dwangsomveroordeling bij inbreukverbod vernietigd IEPT20170221, Hof Amsterdam, Stadsarchief Rotterdam v Pictoright

Auteursrecht. Inbreukverbod niet in strijd met artikel 10 EVRM: positie archieven niet zodanig uitzonderlijk geacht door wetgever dat algemene uitzondering op rechten auteur passend werd gevonden en onvoldoende onderbouwd dat verbod strijdig is met proportionaliteit en subsidiariteit. Geen dwangsomveroordeling bij inbreukverbod: prikkel niet nodig door gebrek aan (reële) dreiging van inbreuk op meer dan verwaarloosbare schaal. Geen proceskostenveroordeling voor kosten van bewijslevering inzake "chains of title".

€ 3.000 voor online openbaarmaking foto's zonder naamsvermelding**IEPT20170125, Rb Midden-Nederland, Feestfoto's**

Auteursrecht. Inbreuk op auteursrecht fotograaf door [B] door foto's zonder toestemming te bewerken en openbaar te maken in online advertentie en flyer en gedrukte flyer. Vorderingen jegens [A] afgewezen: [B] heeft feest georganiseerd en was verantwoordelijk voor de promotie met gebruik van website waarvan [A] slechts domeinnaamhouder is. € 3.000 schadevergoeding voor zonder toestemming en naamsvermelding online openbaar maken foto's: gebaseerd op tarief van € 218 per foto per maand volgens tarieven Stichting Foto Anoniem. Bekendmaking bron foto's en omvang verspreiding gedrukte flyer ex artikel 28(9) Aw toegewezen.

€ 146,56 handhavingskosten voor auteursrechtinbreuk disclaimer**IEPT20170201, Rb Zeeland-West-Brabant, Auteursrecht Disclaimer**

Auteursrecht. Procesrecht. Aan eiser komt auteursrecht op de disclaimer toe: de gebruikte woorden en opmaak van disclaimer is het gevolg van creatieve keuzes en eiser wordt als auteur vermeld. Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: gedaagde heeft niet voldaan aan de voorwaarden die eiser stelt voor gebruik disclaimer. Vordering handhavingskosten teruggebracht naar 148,56: eiser heeft onvoldoende aangetoond dat gedaagde de correspondentie van voor 26 januari 2016 heeft ontvangen. Halvering proceskosten: partijen beide deels in ongelijk gesteld.

gebruiksvoorwaarden hadden duidelijker gecommuniceerd moeten worden en gedaagde is geen mogelijkheid geboden de disclaimer kosteloos te verwijderen.

Bewijsopdracht in vrijwaringszaak voor gebruik foto Euromast

IEPT20170125, Rb Den Haag, Euromast

Auteursrecht. Inbreuk auteursrecht op foto Euromast van [A B.V.]. €1.750 voor inbreuk op foto Euromast: gebaseerd op doorgaans gehanteerde tarieven volgens Fotografen Federatie, opgebouwd uit gebruiksvergoeding, een toeslag voor verlies van het zelfbeschikkingsrecht, een toeslag wegens het ontbreken van naamsvermelding en een toeslag voor de vermindering. Vrijwaringszaak: Euromast in beginsel aansprakelijk voor inbreuk: suggestie gewekt dat foto gebruikt mocht worden, professionele organisatie en foto is van/vanaf de Euromast. 25% van schade aan [de V.O.F] toe te rekenen: van haar kon meer onderzoek worden gevegd. Bewijsopdracht [de V.O.F.] over dat zij uitsnede foto zonder naamsvermelding aan Euromast heeft voorgelegd en dat Euromast goedkeuring heeft verleend.

Merkenrecht (GEU)

Verwarringsgevaar tussen Diacor en Diacol voor voedingssupplementen

IEPT20170124, GEU, Matthias Rath v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen het uniewoordmerk Diacor voor waren uit de klasse 5 (voedingssupplementen). Beroep werd ingesteld op basis van het oudere Portugese beeldmerk met het wordelement Diacol, ook voor waren uit de klasse 5. De Kamer van Beroep overwoog dat er een mindere mate van overeenstemming was tussen de waren, en een hoge mate van visuele en fonetische overeenstemming die leidde tot een verwarringsgevaar. Het beroep faalt. Verzoeker stelt allereerst dat de Kamer van Beroep het louter in Portugees aangeleverde bewijs van de opponent niet had mogen meenemen in haar besluit: immers zou dit niet in de procestaal aangeleverd zijn. Hierover overweegt het Gerecht dat hoewel het stuk inderdaad niet in de procestaal was, deze wel met een voldoende duidelijke Engelse bijsluiters aangeleverd is, waardoor het voor de wederpartij duidelijk moest zijn wat de inhoud van het stuk is. Aangaande het verwarringsgevaar overweegt het Gerecht dat de waren inderdaad in mindere mate overeenstemmen. Het relevante publiek is een relatief oplettende Portugese consument. Visueel gezien stemmen de merken in hoge mate overeen, omdat er slechts een letter van het wordelement verschilt en er geen figuratieve elementen met een herkomstaanduidende betekenis zijn. Fonetisch gezien zijn de merken nagenoeg identiek, daar er slechts een klank verschilt. De merken hebben geen conceptuele elementen van betekenis, en zodoende kunnen deze niet

vergeleken worden. Het Gerecht overweegt dat de mate van overeenstemming tussen de merken voldoende is om de verschillen tussen de waren te overbruggen. Er is sprake van een verwarringsgevaar en de oppositie blijft in stand.

'TOSCORO' nietig door geografische aanduiding

IEPT20170202, GEU, Roberto Mengozzi v EUIPO

Merkenrecht.

Beroep tegen de toegewezen nietigheidsprocedure tegen het uniewoordmerk TOSCORO voor waren uit de klasse 29 en 30 (olijfolie en crème). De procedure werd ingesteld door Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP op basis van de beschermde geografische aanduiding Toscano voor olijfolie.

Verzoeker stelt in de eerste plaats dat Toscano geen beschermde geografische aanduiding is omdat het een soortnaam is, die volgens verordening 1151/2012 niet tot beschermde geografische aanduidingen mogen worden gemaakt. Het Gerecht bepaalt hierover dat, omdat verzoeker dit niet in eerdere procedures naar voren heeft gebracht, het niet hierover hoeft te oordelen. De Kamer van Beroep had dit niet-ingebachte argument ook niet ambtshalve in aanmerking moeten nemen. Verzoeker stelt in de tweede plaats dat, ook al is Toscano geen soortnaam geworden, er geen overeenstemming is tussen TOSCORO en Toscano. Hierin gaat het Gerecht niet mee – er is een zekere een sterke visuele overeenstemming, waar het verschil tussen “or” en “an” geen verandering in kan brengen. Fonetisch gezien stemmen de merken ook zeer overeen, zij delen dezelfde eerste en laatste lettergreep. Het Gerecht bepaalt ook dat de waren olijfolie en olijfcème overeenstemmen, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker betoogt. Hierover overweegt het Gerecht dat omdat de waren van dezelfde grondstof komen en een zeker verwantschap bestaat tussen crème en olie dat de waren van hetzelfde type zijn. Doordat de merken overeenstemmen en dezelfde waren vertegenwoordigen stelt het Gerecht dat het merk TOSCORO inderdaad nietig is.

Verwarringsgevaar tussen TRIPLE EVOLUTION en EVOLUTION voor spelmachines

IEPT20170209, GEU, International Gaming Projects v EUIPO

Merkenrecht.

Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen inschrijving van het uniebeeldmerk met de wordelementen TRIPLE EVOLUTION voor waren uit de klasse 28 en 41 (slotmachines en casinodiensten). Oppositie werd ingesteld door de houder van het uniewoordmerk EVOLUTION voor slotmachines en casinodiensten.

Het beroep faalt. Het Gerecht stelt dat de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven het relevante publiek, bestaande uit gemiddeld tot hoog oplettende unieconsumenten voor beide merken gelijk zijn. Visueel gezien is er een mate van overeenstemming

omdat het wordelement EVOLUTION overeenstemt. Het wordelement TRIPLE kan daar slechts in beperkte mate aan af doen. Ook fonetisch is er een overeenstemming stelt het gerecht: het grootste deel van de lettergrepen zit in EVOLUTION, dus TRIPLE komt slechts beperkte betekenis toe. Conceptueel gezien zijn de merken identiek, omdat beiden verwijzen naar EVOLUTION. Het argument van verzoeker dat TRIPLE EVOLUTION deel uit maakt van een reeks merken met het element TRIPLE kan daaraan volgens het Gerecht geen afbreuk doen. Zodoende volgt dat het beeldmerk TRIPLE EVOLUTION niet mag worden ingeschreven.

Wel voldoende bewijs normaal gebruik uniewoordmerk INSTINCT voor diervoer

[IEPT20170215, GEU, M.I. Industries v EUIPO](#)

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen oppositie tegen het uniebeeldmerk met de woordelementen "Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended" voor waren uit de klasse 31: diervoer. De oppositie is gebaseerd op het uniewoordmerk INSTINCT voor diervoer en het uniewoordmerk NATURE'S VARIETY voor diervoer. De Kamer van Beroep vond dat opposant niet voldoende bewijs heeft aangeleverd voor normaal gebruik van de twee eerdere uniemerken.

Het beroep slaagt deels. Verzoeker komt allereerst op tegen de conclusie dat er niet voldoende bewijs zou zijn aangeleverd voor de oudere uniemerken. Het Gerecht overweegt dat voor het uniewoordmerk INSTINCT er wel voldoende bewijs is aangeleverd; de Kamer van Beroep zou onterecht niet de verklaring van Ms S. in aanmerking hebben genomen aangaande het gebruik van het uniewoordmerk. Aangaande het eerdere uniewoordmerk NATURE'S VARIETY vindt het Gerecht weer wel dat de Kamer van Beroep juist heeft geoordeeld – er zou niet voldoende bewijs zijn voor het normale gebruik van het merk in Duitsland. Aangaande het verwarringsgevaar dat verzoekster tegenover het nieuwe uniebeeldmerk stelt meent het Gerecht dat zij zich hierover niet uit kan spreken, daar zij zich niet over verwarringsgevaar uit mag spreken zonder dat de Kamer van Beroep hierover een uitspraak heeft gedaan. De Kamer van Beroep heeft dit nagelaten toen zij bepaalde dat beide oudere woordmerken niet normaal gebruikt werden. Het Gerecht wijst daarom de zaak terug naar de Kamer van Beroep wat betreft het uniewoordmerk INSTINCT. Verder verwerpt zij het beroep.

Verwarringsgevaar tussen POCKETBOOK en POCKET voor e-books en informatiedragers

[IEPT20170217, GEU, Batmore Capital v EUIPO](#)

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen het uniebeeldmerk met het wordelement POCKETBOOK voor waren uit de klasse 9 (e-readers). Oppositie is gebaseerd op het oude Franse beeldmerk met het wordelement POCKET voor waren uit de

klasse 9 en 16 (informatiedragers) en diensten uit de klasse 38 en 41 (internet community, online nieuws). De Kamer van Beroep wees de oppositie toe – zij verklaarde dat de waren en diensten van de merken overeenstemmen al dan niet complimentair zijn aan elkaar en dat er een visuele, fonetische en conceptuele gelijkenis was. Hierdoor is er een verwarringsgevaar en zou men kunnen denken dat de producten dezelfde herkomst hebben.

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat het relevante publiek de gemiddelde Franse consument met een normaal aandachtsniveau is. Het Gerecht bepaalt aangaande de overeenstemmende waren en diensten dat ze via dezelfde kanalen worden verkocht en dat de consument zou kunnen denken dat ze dezelfde herkomst zouden kunnen hebben. Het litigieuze merk bevat volgens het Gerecht het dominante element POCKET. Verzoeker stelt dat het merk als één element gelezen moet worden en niet deelbaar is, maar het Gerecht gaat hier niet in mee. POCKET onderscheid het litigieuze merk namelijk van andere bekende 'books', zoals notebooks en powerbooks. Visueel gezien stemmen de merken in enige mate overeen, omdat zij het element POCKET delen. Verder hebben geen van beide decoratieve elementen die aan deze conclusie afbreuk kunnen doen. Fonetisch gezien stemmen de merken ook overeen doordat de eerste twee lettergrepen overeenstemmen. Conceptueel gezien is er ook enige mate van overeenstemming, omdat beide merken refereren naar pocket als een soort formaat of opberglocatie. Door de overeenstemming tussen de merken is er sprake van een verwarringsgevaar. Het beroep wordt verworpen, POCKETBOOK mag niet worden ingeschreven.

Geen normaal gebruik voor 'café crem' voor koffie

[IEPT20170202, GEU, Marcas Costa Brava v EUIPO](#)

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen oppositie tegen het uniebeeldmerk met het wordelement 'CREMCAFFÉ BY JULIUS MEINL' voor waren uit de klasse 21 en 30 (mokken en koffie) en diensten uit klasse 35 (advertenties). Oppositie werd ingesteld door houder van het eerdere uniebeeldmerk met het wordelement CAFÉ CREM voor waren uit de klasse 30 (koffie en suiker).

Het beroep faalt. Opposant komt op tegen het oordeel van de Kamer van Beroep dat er onvoldoende bewijs zou zijn voor normaal gebruik van het eerdere uniebeeldmerk. Hij stelt hiertoe dat de Kamer van Beroep onjuist heeft geoordeeld met betrekking tot de vorm waarin het merk wordt gebruikt – het Gerecht gaat hier niet in mee, zij stelt dat de weigering van de oppositie niet gebaseerd is op de vorm waarin het merk gebruikt wordt. Het tweede argument van opposant komt op tegen het oordeel van de geografische omvang van het oudere uniebeeldmerk. De Kamer van Beroep oordeelde dat het slechts in twee provincies van Catalonië gebruikt werd. Echter het Gerecht stelt dat

alleen het geven van een adres van het bedrijf als bewijs voor de geografische omvang van het merk niet volstaat. Het derde argument van opposant aangaande de overweging van het door hem aangedragen bewijsmateriaal houdt ook geen stand. Het bewijsmateriaal gaat over verschillende merken waaronder CAFÉ CREM, maar ook CC. Verklaringen omtrent het merk kunnen daarom niet overtuigend overkomen, omdat het onduidelijk is over welk merk het gaat. Het Gerecht besluit dat er inderdaad niet genoeg bewijs is voor normaal gebruik van het merk en verwerpt het beroep.

Merkenrecht

Reserveonderdelen scooters vallen onder waren artikel 12 ondanks dat deze niet voorkomen op de lijst met accessoires

[IEPT20170216, HvJEU, Brandconcern v Scooters India](#)

Merkenrecht. Scooters India wel opgekomen tegen beslissing kamer van beroep bij GEU ondanks toevoeging bij GEU van waren waarvoor het merk gebruikt is: reserveonderdelen voor scooters vormen subcategorie van klasse 12. GEU arrest Chartered Institute of Patent Attorneys juist uitgelegd: arrest heeft slechts betrekking op nieuwe merkaanvragen. Stelling van Brandconcern dat het arrest ontoereikend is gemotiveerd ongegrond: Brandconcern heeft verzuimd aan te geven op welke rechtsoverwegingen in het arrest haar stelling betrekking heeft.

Gebruik teken BEASTY moet vrij blijven voor dierproducten

[IEPT20170223, Rb Den Haag, Pet Supplies v Mascot](#)

Merkenrecht. Pet Supplies kan op grond van haar BNL en INT. woordmerk "BEEZTEES" Mascot het gebruik van haar Uniewoord-/beeldmerk "BEASTY" voor dierproducten niet verbieden: "BEASTY" is verwijzing naar bestemming waar en gebruik daarvan behoort daarom vrij te blijven. Het gebruik van het teken "BEASTY" niet deloyaal jegens Pet Supplies: geen commerciële band tussen partijen en "BEASTY"-producten geen imitatie "BEEZTEES"-producten, geen ongerechtvaardigd voordeel voor Mascot of afbreuk merkrecht Pet Supplies, logo "BEASTY" wijkt aanzienlijk af van logo "BEEZTEES" en eerder contact partijen over samenwerking maakt het gebruik van het teken nog niet deloyaal.

(Met dank aan Annelies van Zoest, [Scope Advocaten](#))

B9 14837. Prejudiciële vragen met betrekking tot debranding en rebranding van nooit in EER verhandelde waren

Merkenrecht. Duma verkoopt Mitsubishi vorkheftrucks. De vraag die in deze zaak speelt is of deze vorkheftrucks op rechtens juiste wijze in de EER zijn gebracht en of het debranden en rebranden van

deze vorkheftrucks, die nooit eerder in de EER verhandeld zijn, een inbreuk op de merkenrechten Mitsubishi is. Deze vorkheftrucks zijn gewijzigd om, volgens geïntimeerden, de vorkheftrucks conform te maken aan de Europese richtlijnen en voorschriften. Mitsubishi stelt dat door de volledige rebranding en debranding van de vorkheftrucks inbreuk op haar merkenrechten heeft plaatsgevonden. Het Hof van Beroep Brussel stelt ten aanzien van de rebranding en debranding de volgende vragen aan het Hof.

"1. A) Omvatten artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de Europese Economische Ruimte verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de Invoer of In de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte?"

B) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag A) of de Invoer of het In de handel brengen In de Europese Economische Ruimte van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding)?"

Modelrecht

Toch uitputting ondanks gebrek aan toestemming andere deelgenoot

[IEPT20170208, Rb Den Haag, Tower Living v DKW](#)

Modelrecht. **Auteursrecht.** Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op Kolony-meubels behoort toe aan [A] en [X] gezamenlijk en door een rechthebbende [X] in het verkeer gebracht: Daan-collectie door [A] en [X] gezamenlijk ontwikkeld en geen andersluidende afspraken. Ook bij afwezigheid specifieke afspraak toestemming van [A] nodig voor levering Kolony-meubels: beoordeeld naar Nederlands recht geschiedt beheer gemeenschappelijke rechten uitsluitend door deelgenoten tezamen. Impliciete toestemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer sprake is van economische verbondenheid tussen de houder van het recht en degene die de voorwerpen in het verkeer heeft gebracht. [X] en [A] economisch verbonden. Kolony-meubels die door [X] in verkeer zijn gebracht uitgeput: niet naleven beheersovereenkomst heeft geen derdenwerking. Reconventie: Niet-ingeschreven modelrecht geldig: Daan-collectie is nieuw en heeft eigen karakter.

Modelrecht (GEU)

Aanvraag modellen voor klasse bekers, terwijl ook een fles is te zien, terecht afgewezen

[IEPT20170209, GEU, Jagermeister v EUIPO](#)

Modelrecht. Beroep tegen de afgewezen aanvraag van gemeenschapsmodel No 2683615-0001 en No 2683615 – 0002 voor “bekers” uit klasse 07.01. Op de modellen is zowel een beker als een fles te zien. De Kamer van Beroep oordeelde dat op basis van de modellen niet kon worden vastgesteld of om bescherming werd verzocht voor de beker, de fles of een combinatie van beiden. Hierdoor werd bevestigd dat de modelaanvragen niet werden beschouwd als aanvragen voor gemeenschapsmodellen, zodat geen datum van indiening kon worden toegekend.

Het beroep faalt. Het GEU moet in casu de vraag beantwoorden of artikel 36(1) van de Gemeenschapsmodellenverordening moet worden uitgelegd dat het alleen van toepassing is op situaties waarin de afbeelding van het litigieuze model “fysiek” vaag of onduidelijk is, met name door een slechte afdrukkwaliteit (zoals verzoeker stelt), of zich uitstrekt tot onnauwkeurigheden of het ontbreken van zekerheid of duidelijkheid met betrekking tot het voorwerp van bescherming van het model waarvan om inschrijving wordt verzocht (zoals het EUIPO stelt). Volgens het GEU is het laatste het geval. Zelfs wanneer de afbeeldingen betrekking hebben op meer dan één model is een verduidelijking noodzakelijk, niet alleen ter verzekering van de rechtszekerheid van derden, die het voorwerp van de aan het model verleende bescherming nauwkeurig moeten kennen, maar ook met het oog op de boekhouding, aangezien het bedrag van de door het EUIPO geïnde taksen afhankelijk is van het aantal kassen van voortbrengselen waarop het betrokken model betrekking heeft.

Octrooirecht

Onvoldoende onderbouwd dat licentie aanbod UMTS-en LTE-standaarden niet FRAND is

[IEPT20170208, Rb Den Haag, Archos v Philips](#)

Octrooirecht. Onvoldoende onderbouwd dat aanbod Philips t.a.v. octrooien die essentieel zijn voor UMTS-en LTE-standaarden niet FRAND is: onvoldoende onderbouwd dat Philips niet voor onderhandelingen openstond, geen ontoelaatbare “royalty stacking”, dat royalty niet gebaseerd is op SSPPU-prijs, maar op prijs gehele mobiele telefoon doet niet af aan FRANDheid aanbod Philips en geen “patent holdup”.

ABC ten onrechte geweigerd

[IEPT20170201, Rb Den Haag, Bayer v Octrooicentrum Nederland](#)

Octrooirecht. *ABC.* Neurim-arrest ([IEPT20120719](#)) niet beperkt tot specifieke situatie in het hoofdgeding waar de handelsvergunning was verkregen voor dierkundig gebruik. Uitgaande van Neurim-arrest staat

handelsvergunning voor geneesmiddel Climodien niet in de weg aan afgifte ABC voor werkzame stoffen estradiovaleraat en dienogest, waarvoor latere handelsvergunning voor geneesmiddel Qlaira is verkregen: Climodien valt niet binnen beschermingsbereik basisoctrooi.

B9 14845. Prejudiciële vragen over beroep ABC-houder op specifieke mechanismen m.b.t. nieuwe lidstaten

Zaak [C-681/16](#) (Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group). Prejudiciële vragen. Bundesgerichtshof - Duitsland

Octrooirecht. *Uit de samenvatting van minbuza.nl:*

“1. Kan degene aan wie een aanvullend beschermingscertificaat is verleend voor de Bondsrepubliek Duitsland zich op de regelingen van de specifieke mechanismen beroepen om te verhinderen dat producten uit de nieuwe lidstaten Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Kroatië (bijlage IV bij de toetredingsakte van 2003, PB 2003, L 236, blz. 797, zoals gewijzigd bij PB 2004, L 126, blz. 4, voor Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Hongarije, Slowakije en Tsjechië; deel I, bijlage V, punt 1, van de toetredingsakte van 2005, PB 2005, L 157, blz. 268, voor Roemenië en Bulgarije; bijlage IV bij de toetredingsakte van 2011, PB 2012, L 112, blz. 60, voor Kroatië) in de Bondsrepubliek Duitsland worden ingevoerd, wanneer het aanvullende beschermingscertificaat in de Bondsrepubliek Duitsland werd aangevraagd op een tijdstip waarop in die nieuwe lidstaten (die toen nog toetredende landen waren) al regelingen bestonden voor de verkrijging van een dergelijk aanvullend beschermingscertificaat, maar een dergelijk certificaat in die staten niet kon worden aangevraagd door of verleend aan de houder van het voor de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven beschermingscertificaat, aangezien deze in de betrokken staten niet beschikte over een basisoctrooi, wat nodig was om een aanvullend beschermingscertificaat te kunnen verkrijgen?”

2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag enig verschil dat enkel op het tijdstip waarop het basisoctrooi voor de Bondsrepubliek Duitsland werd aangevraagd, dergelijke bescherming door een basisoctrooi niet kon worden verkregen in het toetredend land, terwijl deze bescherming wel kon worden verkregen in de periode die voorafging aan de bekendmaking van de aanvraag op basis waarvan het basisoctrooi voor de Bondsrepubliek Duitsland is verkregen?”

Procesrecht

Schorsingsincidenten afgewezen

[IEPT20170215, Rb Den Haag, Plantlab v Delicious](#)

Procesrecht. Geen schorsing zaak tot pleidooi in VRO-nietigheidsprocedure. Geen schorsing in afwachting

uitspraak EOB: Certhon en Deliscious willen niet schorsen en uitspraak EOB kan lang op zich laten wachten. Eiswijziging m.b.t. EP 814 niet in strijd met goede procesorde: pas op 1 april 2015 verleend, waardoor Plantlab octrooi niet eerder in procedure kon brengen.

Diversen

Vorderingen in kort geding onvoldoende onderbouwd IEPT20170130, Rb Gelderland, Secmatix v NovioTech

Overeenkomst. Vorderingen in kort geding onvoldoende onderbouwd.

(Met dank aan Maarten Rijks, [Taylor Wessing](#))

Schadestaatprocedure bij inbreuk Bollywood DVD's IEPT20170215, Rb Den Haag, Dasoptical v Govinda

Schadestaatprocedure. Schade door verkoop inbreukmakende Bollywood DVD's geschat ex artikel 6:97 BW: inkomensschade op basis van schaderapport niet nauwkeurig vast te stellen, schaderapport wel bij schatting betrokken. Uitgangspunt dat looptijd DVD film drie jaar is en afzet in tweede jaar 50% en in derde jaar 15% van afzet eerste jaar is. Rb gaat uit van winstmarge van €1 per DVD. Geleden schade van € 2.307.

Hoge Raad vernietigt arrest Hof Amsterdam inzake 'recht om vergeten te worden'

IEPT20170224, HR, Google

Persoonsgegevens. Grondrechten van een natuurlijk persoon (recht op eerbiediging privéleven en recht op bescherming van persoonsgegevens) wegen in beginsel zwaarder dan het economisch belang van de exploitant van de zoekmachine en het belang van de internetgebruikers. Onjuiste rechtsopvatting Hof Amsterdam door niets vast te stellen omtrent het belang van het publiek om informatie over de veroordeling van Eiser te krijgen bij het zoeken op diens volledige naam, de vraag of Eiser een rol in het openbare leven speelt en het feit dat diens veroordeling niet onherroepelijk is.

BERICHTEN

Artikelen en opinies

B9 14836, Caroline 't Hoen – van der Hoogt (NLO): Octrooieerbaarheid van planten verkregen door wezenlijk biologische werkwijzen onzeker

“De verklaring van de Europese Commissie is juridisch echter niet bindend: Interpretatie van de wet is geen taak van de Commissie, maar is voorbehouden aan rechtbanken of kamers van beroep van het Europees Octrooibureau (EOB). Bovendien heeft de Europese Commissie geen wetgevende of andere macht met betrekking tot het Europees Octrooi Verdrag (EOV), dat de toekenning van Europese octrooien regelt, ook

voor diverse niet-EU-landen zoals Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

De verklaring van de Commissie heeft dan ook geen directe invloed op de octrooieerbaarheid in het kader van het EOv van planten die door middel van wezenlijk biologische werkwijzen zijn verkregen.

Desondanks heeft het EOB op 12 december 2016 aangekondigd dat indien de Verdragsluitende Staten van het EOv instemmen met de interpretatie, deze geïmplementeerd zal worden door het EOB. In de tussentijd zijn alle octrooi-procedures waarbij de uitvinding uitsluitend betrekking heeft op planten verkregen door essentieel biologische werkwijzen, aangehouden.

Wij concluderen dat het op dit moment nog onduidelijk is of planten die verkregen zijn door wezenlijk biologische werkwijzen octrooieerbaar zullen blijven. Planten die niet verkregen zijn door een wezenlijk biologische werkwijze, maar bijvoorbeeld door genetische modificatie, vallen buiten beschouwing van deze interpretatie en blijven octrooieerbaar.”

Rechtspraak

B9 14835, Advies HvJEU met betrekking tot verdrag van Marrakesh

De Europese Commissie heeft bij het Hof een verzoek om advies ingediend, welke als volgt luidt:

“Heeft de Europese Unie de exclusieve bevoegdheid tot het sluiten van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben?”

Het Hof brengt het volgende advies uit:

“De sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.”

Nieuws

B9 14837, Start Eengemaakt Octrooigerecht en unitair octrooi mogelijk dit jaar

Uit het Bijblad bij De Industriële Eigendom, nummer 1 - januari 2017 - jaargang 85: “Eind november 2016 heeft in Brussel de Britse Minister voor Intellectuele Eigendom aangekondigd de ratificatieprocedure van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht ('Agreement on a UPC') voort te zetten. Mede in het licht van de uitslag van het Brexit-referendum eind juni 2016 kwam dit bericht zeer onverwachts. Wat de reden hiervoor was, blijft onduidelijk. Er zijn zowel voor als na het Brexit-referendum Britse studies verschenen over de gunstige effecten van deelname door het VK aan het UPC en over de mogelijkheid van UPC-deelname post-Brexit. Maar het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat in enkele landen werd nagedacht over een UPC-

verdragswijziging om eventueel een start van het UPC zonder het VK mogelijk te maken. De Britten voegen inmiddels daad bij het woord en hebben het Protocol betreffende Privileges en Immunititeiten getekend. Voor inwerkingtreding van het UPC Agreement (en daarmee de twee verordeningen voor het unitair octrooi) zijn de ratificatie van het VK en Duitsland benodigd. Naar verwachting zal Duitsland dit voorjaar gereed zijn voor ratificatie. Inmiddels heeft ook Italië zijn ratificatiewet gereed.”

B9 14840. Oproep CvTA aan onafhankelijke beheersorganisaties van auteursrechten en naburige rechten

CvTA bericht: “OPROEP: aan onafhankelijke beheersorganisaties van auteursrechten en naburige rechten in Nederland

Met de implementatie van de Europese Richtlijn in de Nederlandse wetgeving (Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) op 25 november 2016 komen – naast collectieve beheersorganisaties (CBO’s) – ook nieuwe organisaties onder het toezicht te staan van het CvTA. Het College roept de zogeheten onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s) op zich te melden. Uitvoerige informatie over deze oproep kunt u [hier](#) downloaden.”

B9 14842. Dutch Filmworks waarschuwt voor nepbrief met schikkingsvoorstel voor illegaal downloaden

Tweakers bericht: “Filmdistributeur Dutch Filmworks waarschuwt voor een brief die onbekenden sturen met daarop zogenaamd een schikkingsvoorstel vanwege illegaal downloaden. De brief is nep, zo laat de DFW weten. [...]”

De brief stelt dat vanaf het ip-adres van de woning illegaal een film is gedownload. De boete daarvoor zou 150 euro bedragen, maar DFW stelt zogenaamd een schikking voor om het bedrag te verlagen tot 52,74 euro.”

B9 14843. Artikel 1 van Simons voor de rechter gedaagd

AD bericht: “Artikel 1, de politieke partij van Sylvana Simons, is voor de rechter gedaagd door Antidiscriminatiebureau Radar/Art1. Het bureau wil dat Simons een andere naam kiest voor haar partij. [...]”

Meerdere pogingen zijn gedaan om de zaak in overleg met Simons te regelen, meldt het bureau. Die zijn echter mislukt. „Het is hierdoor onvermijdelijk dat de rechter zich gaat buigen over de inbreuk op het merkrecht van Art.1”, zo laat het bureau weten.”

B9 14843. Het effect van Pinterest op auteursrechten

Moneyweb bericht: “While the perks are wonderful for the majority of Pinterest users, many artists are suffering as a result. The traditional realm of copyright is being tested in a world where *liking*, *retweeting*, and

pinning have become part of everyday life. Pinterest has made it easy for users to collect images and inspiration for everything from home décor to planning weddings. Pinterest has also created a *Pin It* button for installation on to the Google Chrome browser so that a user can *pin* an interesting online article to his/her Pinterest board without opening the Pinterest homepage. While the perks are wonderful for the majority of Pinterest users, many artists are suffering as a result.[...]

Pinterest not only provides its users with the option to save a *pin* on to a *pin* board but also to embed or download an image directly from Pinterest for the user’s own use. Pinterest is therefore able to provide access to an image and facilitate its distribution as part of its service resulting in many unlicensed images being exploited for commercial gain throughout the world without royalties being paid to the copyright owner.”

B9 14844. Zebrakonten van Nederlandse kunstenaars nagemaakt

Tubantia bericht: “Het is de droom van elke kunstenaar: internationaal doorbreken. Voor Ester Steintjes uit Sint Isidorushoeve lijkt het meer op een nachtmerrie. Haar werk wordt in China illegaal nagemaakt en wereldwijd te koop aangeboden. Niet handgeschilderd op doek, maar in goedkope prints op canvas. De kunstenaar heeft een advocaat in de arm genomen, die het kopieerwerk moet aanpakken.”

B9 14846. Online gokspel met Māori thema offline wegens strijd met Intellectueel Eigendomsrecht Māori

nzherald.co.nz bericht: “A Māori-themed online gambling game has been withdrawn by its Czech creators after protests that it breached Māori intellectual property. The game, released in December and called simply Maori, was described by Czech-based developers Endorphina as “celebrating the traditional inhabitants of the [sic] New Zealand”.

“This interesting ethnic group inspired the creative team and the result is visually mastered slot that features full 3D modelled characters in HD that allows great immersion into the game and the culture of the people,” the company announced in Casino News Today on December 29. But this week it withdrew the game and apologised to public health agency Hāpai Te Hauora, which complained about it last month.”

B9 14847. Handelsnaam Ivanka gewild door tientallen Chinese bedrijven en personen

TheStreet bericht: “Dozens of Chinese businesses and individuals have submitted at least 65 applications tot Beijing to us “Ivanka” as a trademark for their products, ranging from wallpaper to alcohol, according to the national trademark office.

Among them, a Beijing-based company that provides weight loss services filed 10 applications to use “Ivanka”, the name of the eldest daughter of US President Donald Trump, on products ranging from

cosmetics to nutritional supplements, according to information released on the website of the Trademark Office of the State Administration for Industry & Commerce.”

B9 14848. Geen inbreuk op merkenrecht McEwan's door 68-jarige whisky distilleerder

The Herald bericht: “A RENOWNED whisky distiller has won a David and Goliath battle with the maker of McEwan's Lager after it took legal action to stop him naming a Scotch after himself.

Jim McEwan, 68, was stunned when the beer giant threatened to derail his plans for a self-titled whisky business on the Isle of Islay where he lives. A master distiller, Mr McEwan is among the whisky world's best-known figures and has spent 53 years working in the industry. A member of Whisky Magazine's Hall of Fame, he has won numerous awards throughout his career.

Brewer Charles Wells, which owns the McEwan's range of Scots beers, objected to Mr McEwan registering his own name as a trademark. The brand's trademark agents said the application overlapped with their registered trademark “McEwan's” and people could confuse the two businesses. They said Mr McEwan could benefit from this confusion, and called for his application to be blocked.

Now the UK Intellectual Property Office (IPO), which rules on trademark disputes, has found in Mr McEwan's favour after rejecting suggestions the two brands were likely to be mistaken for each other.”

B9 14849. Zusteronderneming van Google spant rechtszaak aan tegen Uber wegens diefstal Intellectueel Eigendom

NOS bericht: “Een zusteronderneming van Google, Waymo, is een rechtszaak begonnen tegen oud-Google-medewerker Anthony Levandowski. Hij zou technische informatie hebben doorgespeeld aan taxidienst Uber. Het gaat om techniek die Uber wil gebruiken bij de ontwikkeling van zelfrijdende taxi's.

Levandowski heeft volgens Waymo bij zijn vertrek 14.000 vertrouwelijke documenten op zijn laptop gezet. Hij begon daarna een eigen bedrijf. Afgelopen jaar kocht Uber dat bedrijf voor 680 miljoen dollar om de technische kennis in handen te krijgen, tot woede van Waymo.”

B9 14833. Geen octrooi meer op groenten en fruit

Rijksoverheid.nl bericht: “Veredelaars van groente en fruit moeten vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal om nieuwe gewassoorten te kunnen kweken. Het octrooirecht is daarom niet van toepassing op de klassieke veredeling. Dat hebben de Europese lidstaten vandaag unaniem bevestigd tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel. De lidstaten geven aan dat het bij de totstandkoming van de Biotechrichtlijn - die de octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen regelt - nooit de

bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op producten die het resultaat zijn van een wezenlijk biologische werkwijze.

Staatssecretaris Van Dam: *Deze doorbraak in de discussie over octrooirecht is van groot belang voor de gewasveredelaars, en daarmee ook voor de voedselvoorziening. De veredelaars spelen een cruciale rol in de voedselproductie door steeds nieuwe, sterkere gewassen te ontwikkelen. Als zij vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal bevorderen we de innovatie de veredelingssector, wat goed is voor de Nederlandse concurrentiekracht en uiteindelijk ook voor de voedselzekerheid in de wereld.*”

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
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.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
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.