

**INHOUD**

INHOUD.....	1
Vacatures & Advertenties .....	1
Boek9 publicaties.....	1
Weekoverzicht Jurisprudentie.....	2
Auteursrecht .....	2
Merkenrecht .....	2
Octrooirecht .....	3
Handelsnaamrecht.....	3
Handhaving – Procesrecht.....	3
Overige.....	4
Berichten.....	4
Kamerstukken .....	4
Nieuws .....	4
Sponsors.....	5

**VACATURES & ADVERTENTIES**

Met een [Boek9+ webabonnement](#) heeft u toegang tot de op Boek9 gepubliceerde [IEPT-versies van uitspraken](#) en de per kwartaal geactualiseerde digitale [webboeken](#) van bij Boek9 uitgegeven [publicaties](#), voorzien van hyperlinks naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt u toegang tot de per [deelonderwerp](#) gerubriceerde uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid en wel of geen volledige proceskostenveroordeling. Vanuit de gerubriceerde rechtspraakpagina's wordt gelinkt naar de desbetreffende pagina's in de online handboeken [IE-Beginselen](#) en [IE-Goederenrecht](#).



Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-Portaal (<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-Portaal tot een toonaangevende website te maken als het om Europees IE-recht gaat.

**BOEK9 PUBLICATIES**

**WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE****Auteursrecht****B9 15484. A-G van Peursem concludeert tot stellen prejudiciële vragen in zaak Brein/NSE**

Auteursrecht. A-G van Peursem pleit voor het stellen van prejudiciële vragen en geeft een voorzet:

“1. Dient “niet aansprakelijk” in art. 12 lid 1 en art. 14 lid 1 Richtlijn 2000/31 aldus te worden verstaan dat de vrijstelling van civiele aansprakelijkheid zich beperkt tot schadevergoedingsvorderingen zodat een vordering tot verklaring voor recht dat auteursrechtinbreuk wordt gemaakt niet onder de reikwijdte van de vrijstellingsregeling valt en de vrijstelling dus niet mede inhoudt dat er geen sprake kan zijn van inbreukmakend of onrechtmatig handelen door de dienstverlener die de informatie doorgeeft respectievelijk opslaat?”

Voor het geval deze vraag (onverwacht) ontkennend wordt beantwoord, lijkt het nuttig om – mede gelet op de weerbarstige ontwikkeling van het DSM-richtlijnvoorstel (zie hiervoor onder 2.14-2.18) – de volgende vragen te stellen over de verhouding tussen de vrijstellingsregeling in de e-Commercerichtlijn en art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn:

2. a.) Ervan uitgaande dat een dienstverlener een geslaagd beroep kan doen op de vrijstelling van aansprakelijkheid in art. 14 lid 1 Richtlijn elektronische handel, betekent dit dan dat deze dienstverlener ten aanzien van de informatie waarvoor de vrijstelling geldt zelf geen auteursrechtinbreuk pleegt/mededeling aan het publiek doet in de zin van art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn?

b.) Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt en deze dienstverlener ten aanzien van deze informatie ook zelf auteursrechtinbreuk kan maken, heeft dit dan invloed op het type bevel dat aan de dienstverlener kan worden opgelegd, in die zin dat dit bevel ruimer kan zijn dan het bevel in de zin van art. 14 lid 3 Richtlijn elektronische handel en de inbreukmaker ook kan worden verboden de inbreuk voort te zetten (vgl. C-324/09, punten 128-130, L’Oréal/eBay) ?

3. Ervan uitgaande dat een dienstverlener een geslaagd beroep kan doen op de vrijstelling van aansprakelijkheid in art. 12 lid 1 of art. 14 lid 1 van de Richtlijn elektronische handel, betekent dit dan dat deze dienstverlener op grond van nationaal recht niet onrechtmatig kan handelen?”

***Plaatsen van werkstuk op schoolwebsite met daarin een van internet geplukte vrij beschikbare foto vormt toch mededeling aan nieuw publiek***

**IEPT20180807, HvJEU, Land Nordrhein-Westfalen v Renckhoff**

Auteursrecht. Uploaden foto die eerder volgens dezelfde technische werkwijze, zonder beperkingen en met toestemming van de auteursrechthebbende op een andere website is gepubliceerd valt onder het begrip

“mededeling aan het publiek”: sprake van “handeling bestaande in een mededeling” nu een dergelijke plaatsing het bezoekers van de website waarop de foto is geplaatst mogelijk maakt om op deze website toegang te verkrijgen tot die foto, sprake van mededeling aan een “publiek” nu deze zich richt tot alle mogelijke gebruikers van de website waarop de foto is geplaatst, sprake van nieuw publiek nu het publiek dat door de auteursrechthebbende in aanmerking werd genomen toen hij toestemming verleende voor de oorspronkelijke mededeling enkel uit de gebruikers van die website bestond, andersluidende rechtspraak over linken niet van toepassing.

**Merkenrecht*****Inbreuk op merk McGregor door gebruik naam MMA-vechter Conor McGregor op Reebok kleding***  
**IEPT20180810, Rb Den Haag, McGregor v Adidas**

Merkenrecht. Gebruik naam MMA-vechter Conor McGregor staat Adidas niet vrij nu - voor zover beperking van het merkenrecht uit artikel 2.23 BVIE en artikel 14 UMVo van toepassing is - sprake is van deloyaal gebruik en daarmee gebruik in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel: bestanddeel MCGREGOR zeer prominent op de kledingstukken afgedrukt terwijl voornaam CONOR wordt slechts klein en in een afwijkende kleur wordt weergegeven, onvoldoende aannemelijk dat Conor McGregor dermate bekend is, dat het algemene publiek bij het zien van het woord MCGREGOR op de kledingstukken direct zal denken aan deze MMA-vechtsporter, dat Adidas bij het aanbieden van de kleding vermeldt dat het gaat om de UFC lijn van producten en fankleding doet gelet op mogelijke post-sale confusion onvoldoende aan af. Gebruik naam Conor McGregor op hoodie, short en shirt vormt inbreuk op merkenrecht McGregor: verwarringwekkende overeenstemming tussen merk en teken.

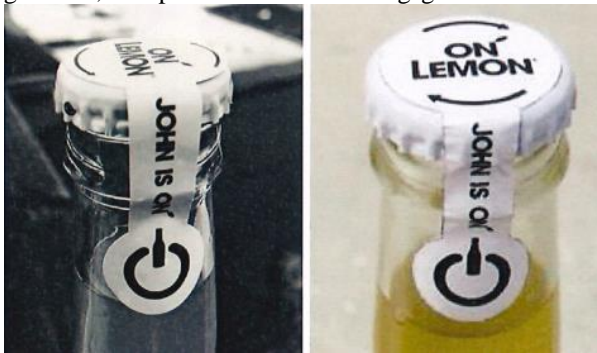


***Verwarringsgevaar tussen “ON LEMON – JOHN IS ON” en “JOHN LENNON” door nawerking inbreuk door teken “JOHN LEMON”***

**IEPT20180807, Rb Den Haag, John Lennon v John Lemon**

IPR. Merkenrecht. Vzgr op grond van artikel 125(1) UMeV jo. 8 Brussel I bis-Vo bevoegd jegens buitenlandse gedaagden, ondanks dat zaak tegen oorspronkelijk in Nederland gevestigde partijen is ingetrokken: bevoegdheid dient te worden bepaald aan de hand van situatie die bij uitbrengen dagvaarding gold en blijft bestaan, ook na intrekken vordering jegens Nederlandse partijen, nauwe band tussen gedaagden bestond ten tijde van uitbrengen

dagvaarding. Spoedeisend belang, ondanks dat eiseres sinds 19 september 2017 bekend was met gebruik naam ON LEMON: procedure ziet niet op gebruik ON LEMON sec, maar op gebruik "JOHN LEMON" en combinatie ON LEMON – JOHN IS ON, eenzijdige onthoudingsverklaring onvoldoende. Niet inhoudelijk bestreden dat figuratieve teken "JOHN LEMON" verwarringwekkend overeenstemt met het Uniebeeldmerk én het Uniewoordmerk. Stakingsvordering ook jegens gedaagde sub 5 toegewezen: voldoende dreiging van inbreuk aanwezig door aantreffen flesjes met voormalige naam van eenmanszaak gedaagde sub 5, "JOHN LEMON". Gecombineerde teken ON LEMON – JOHN IS ON maakt inbreuk op Uniewoordmerk "JOHN LENNON": auditieve en visuele overeenstemming doordat element "JOHN" identiek is en "LEMON" overeenstemt met "LENNON", door nawerking inbreuk door "JOHN LEMON" worden elementen "JOHN" en "LEMON" door relevant publiek zodanig met elkaar in verbinding gebracht, dat sprake is van verwarringsgevaar.



#### Octrooirecht

***Geen inbreuk op octrooi voor "Exposure apparatus, exposure method, and method for producing device"***

**[IEPT20180801, Rb Den Haag, Nikon v ASML](#)**

*IPR. Octrooirecht.* Dat buitenlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over buitenlandse delen EP 734 leidt niet tot onbevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende vordering inzake onrechtmatige daad door (kort gezegd) het betrokken zijn bij octrooi-inbreuk buiten Nederland: Rb moet wel oordeel buitenlandse rechters afwachten. Geen directe inbreuk op (kenmerk 1.6 van) EP 734: onbetwist dat ASML na verleningsdatum uitsluitend nog nieuwere types NXT immersie-lithografiemachines verhandelt en vervaardigt, betwisting ASML dat deze machines geen lichtdoorlatend materiaal volgens kenmerk 1.6 van conclusie 1 gebruiken onvoldoende weersproken. Dat het voor concurrent Nikon onmogelijk is om proefexemplaar te kopen (deze kost 80 miljoen) geen reden voor omkering bewijslast: andere, minder kostbare en praktisch uitvoerbare bewijsvergarende middelen mogelijk, zoals het laten maken van een gedetailleerde beschrijving. Dat het niet anders kan zijn dan dat ASML lichtdoorlatende laag gebruikt wegens

problemen door weglaten daarvan voldoende weerlegd door ASML: gestelde problemen kunnen zich in theorie voordoen, maar komen in de praktijk niet voor. Geen indirecte inbreuk door het verrichten van reparaties: bij reparaties uitsluitend nieuwe sensoren gebruikt, reparaties niet dermate ingrijpend dat sprake is van nieuwe vervaardigingen. Geen inbreuk op overige ingeroepen conclusies: werkwijzeconclusie 15 bevat met kenmerk 1.6 overeenkomende maatregel, waarop geen inbreuk wordt gemaakt, overige conclusies afhankelijk van conclusie 1 en 15.

#### Handelsnaamrecht

***Geen verwarringsgevaar tussen [naam VOF] en Beach Hotel door afstand vestigingsplaats (144 km) en andere faciliteiten***

**[IEPT20180627, Rb Den Haag, Beach Hotel](#)**

*Handelsnaamrecht.* Geen verwarringsgevaar tussen [naam VOF] en Beach Hotel: aard ondernemingen weliswaar vergelijkbaar (verschaffen onderdak in hotel dat nabij de kust is gelegen), maar partijen actief in verschillende regio's (144 km afstand) en beschikken over verschillende faciliteiten. Ten overvloede: ook als wel sprake is van verwarringsgevaar wordt verzoek niet toegewezen: niet vast komen te staan dat handelsnaam verzoekster ouder is dan handelsnaam verweerster.

#### Handhaving – Procesrecht

***Lidstaten moeten collectieve beheersorganisatie voor merkhouders erkennen indien deze naar nationaal recht zich tot rechter kan wenden***

**[IEPT20180807, HvJEU, SNB-REACT v Deepak Mehta](#)**

*Handhaving. Collectief beheer.* Lidstaten ex artikel 4, onder c) Handhavingsrichtlijn verplicht om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in de Handhavingsrichtlijn vastgestelde rechtsmiddelen en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan. In artikel 12-14 Richtlijn betreffende elektronische handel vastgestelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor dienstverlener die IP-adressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen anoniem kunnen worden gebruikt, mits deze dienst onder een van de in deze artikelen bedoelde categorieën van diensten valt en aan alle overeenstemmende voorwaarden voldoet, voor zover de activiteit van een dergelijke dienstverlener een louter technisch, automatisch en passief karakter heeft, hetgeen impliceert dat hij kennis van noch controle heeft over de door zijn klanten doorgegeven of opgeslagen informatie en geen actieve rol speelt door zijn klanten in staat te stellen hun online

verkoopactiviteit te optimaliseren, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

#### Overige

**Verstekvonnis inzake inbreuk modelrechten Xplorys IEPT20180725, Rb Den Haag, Xplorys v 3 E Tekstil Modelrecht. Handhaving. Proceskosten.**

Verstekvonnis: gebod om inbreuk op modelrechten Xplorys te staken. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: kostenoverzicht niet bij dagvaarding opgenomen (zoals vereist in verstekprocedure), leveringsbevestigingen van e-mail en fax onvoldoende om te kunnen aannemen dat gedaagde kennis heeft kunnen nemen van inhoud berichten, ook indien gedaagde wel kennis heeft genomen van kostenoverzicht was dat niet eerder dan 24 uur voor de zitting, waardoor gedaagde geen tijdige verschijning meer kan realiseren om hier verweer tegen te voeren.

**Voormalig franchisenemer geen rechthebbende domeinnaam**

**IEPT20180731, Hof Den Haag, Street One Rechthebbende domeinnaam. IE-Handhaving.**

‘Overdracht’ domeinnaam streetone.nl afgewezen nu niet kan worden aangenomen dat appelland - een voormalig franchisenemer die tijdelijk als houder van de domeinnaam stond geregistreerd - rechthebbende is: goederenrechtelijke noties waarop appelland zich beroept niet zonder meer van toepassing op domeinnaam, Webapply was - nadat zij met instemming van appelland als domeinnaamhouder werd geregistreerd - bevoegd de registratie over te dragen, gesteld gebruiksrecht domeinnaam levert geen recht op registratie als houder op. Street One handelde - ook indien zij op de hoogte was van gestelde afspraak dat hiervoor toestemming van appelland nodig was - niet onrechtmatig door mee te werken aan de overdracht van de domeinnaamregistratie: van Street One kon niet worden geveerd mogelijke belangen van appelland te laten prevaleren boven eigen belang zich tegen (dreigende) merkinbreuk door gebruik van de domeinnaam te verzetten. Door merkhouders ingestelde procedure tot wijziging domeinnaamhouderregistratie valt onder artikel 1019h Rv: vordering merkhouders is immers gebaseerd op merkinbreuk en (mede) gericht op het voorkomen daarvan door de vermeende inbreukmaker de beschikking over die domeinnaam te ontnemen.

#### BERICHTEN

#### Kamerstukken

**B9 15483. Wetsvoorstel tot Wijziging van de Auteurswet ter implementatie van de leesgehandicaptenrichtlijn aangenomen**

*Hamerstuk Eerste Kamer 10 juli 2018*

Het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening) ( 34912 ); wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

#### Nieuws

**B9 15482. NIEUW - Boek 9 Instructievideo's**

Aan Boek 9 is een nieuw onderdeel toegevoegd: **Boek 9 Instructievideo's**. U vindt deze video's onder het menu-item "**Video**". Hier komen in de loop van de tijd diverse video's met uitleg over de werking van Boek 9 te staan. Ook vindt u hier de Boek 9-webinars. De eerste instructievideo met globale uitleg over de werking van Boek 9 kunt u hier nu al vinden. Er volgen binnenkort meer instructievideo's, maar mocht u vragen hebben over hoe een bepaald onderdeel van Boek 9 nu eigenlijk werkt dan horen wij dat uiteraard graag! Mailen kan naar [redactie@boek9.nl](mailto:redactie@boek9.nl). We zullen dan de vragen beantwoorden en wellicht lenen deze vragen zich ook wel voor uitleg in een instructievideo.



**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>
BarentsKrans	<a href="http://www.barentskrands.nl">www.barentskrands.nl</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	<a href="http://www.chiever.com">www.chiever.com</a>
Damsté advocaten   notarissen	<a href="http://www.damste.nl">www.damste.nl</a>
Deloitte Legal	<a href="http://www.deloitte.nl">www.deloitte.nl</a>
Dikhoff Van Dongen Advocaten	<a href="http://www.dikhoffvandongen.nl">www.dikhoffvandongen.nl</a>
Dillinger Law.	<a href="http://www.dillingerlaw.nl">www.dillingerlaw.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>
HGF	<a href="http://www.hgf.com">www.hgf.com</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>
Holla Advocaten	<a href="http://www.holla.nl">www.holla.nl</a>
HVG Law	<a href="http://www.hvglaw.nl">www.hvglaw.nl</a>
Hoogenraad & Haak Advocaten	<a href="http://www.hoogenhaak.nl">www.hoogenhaak.nl</a>
Houthoff	<a href="http://www.houthoff.com">www.houthoff.com</a>
Hoyng Rokh Monegier	<a href="http://www.hoyngrokhmonegier.com">www.hoyngrokhmonegier.com</a>
KEENON	<a href="http://www.keenon.nl">www.keenon.nl</a>
KienhuisHoving	<a href="http://www.kienhuishoving.nl">www.kienhuishoving.nl</a>
KLOS c.s.	<a href="http://www.klos.nl">www.klos.nl</a>
Leeway	<a href="http://www.leeway.nl">www.leeway.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.nloshieldmark.eu">www.nloshieldmark.eu</a>
Nysingh	<a href="http://www.nysingh.nl">www.nysingh.nl</a>
Pictoright	<a href="http://www.pictoright.nl">www.pictoright.nl</a>
Ploum	<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>

**Sponsor worden?**

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.