

INHOUD

INHOUD.....	1
Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties.....	2
Weekoverzicht Jurisprudentie.....	2
Merkenrecht	2
Octrooirecht	2
Modelrecht	2
Overig	3
Berichten.....	4
Nieuws	4
Agenda.....	4
Sponsors.....	5

VACATURES & ADVERTENTIES

NLO Shieldmark zoekt:
Merken- en modellen
gemaakt in o.
Bekijk de vacature!



Als merken- en modellengemachtigde denk je strategisch mee en ben je zowel adviseur als sparring partner voor de klanten. Je begeleidt merk- en modelaanvragen en je verricht verschillende soorten onderzoeken, zoals naar de beschikbaarheid van merken. Een belangrijk onderdeel van de praktijk betreft advisering op het gebied van handhaving. In het geval van inbreuk ben je het eerste aanspreekpunt, voer je oppositieprocedures, stel je sommatiebrieven op en voer je namens de klant onderhandelingen met andere partijen.

Boek 9 Academy
Webinar
3e kwartaal
2018



In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het derde kwartaal van 2018 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. **De webinar duurt één uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op.** De webinar is één maand op demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt.

Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-update 3e kwartaal 2018 [hier](#).



In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen industriële vormgeving in 2018 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, merken- en modellengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. **De webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op.** De webinar is één maand op demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de Industriële vormgeving 2018 webinar [hier](#).



Helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen? Bestel dan het boek Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen uit de serie IE-Parlementaire Geschiedenis. Dit boek bevat de parlementaire stukken die horen bij de op 23 oktober 2018 in werking getreden Wet bescherming bedrijfsgeheimen, inclusief een selectie van de stukken die horen bij de totstandkoming van de Richtlijn bedrijfsgeheimen. Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is de richtlijn geïmplementeerd en zijn onder meer de artikelen 1019ia-e Rv geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt een artikelsgewijze behandeling.

In het artikelsgewijze deel vindt u per artikel de totstandkomingsgeschiedenis vanaf het voorstel Richtlijn bedrijfsgeheimen tot het uiteindelijke artikel in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Bestel het boek [hier](#). [Meer informatie](#).



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 PUBLICATIES

IE- Beginselen	IE- Goederenrecht
IE-Handboek	IE-Handboek
2018	2018
Rechtspraak Intellectuele Eigendom	Rechtspraak Intellectuele Eigendom
Boek9.nl	Boek9.nl
2017	2016
Rechtspraak Intellectuele Eigendom	Wet Auteurs- contractenrecht
Boek9.nl	Parlementaire geschiedenis
2015	
Wet Verweesde Werken	Uitvoeringswet Handhavings- richtlijn
Parlementaire geschiedenis	Parlementaire geschiedenis

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

B9 15620. BIG MAC woordmerk van McDonald's vervallen verklaard

[Merkenrecht](#). De Cancellation Division van het EUIPO heeft op vordering van het Ierse Supermac's het BIG MAC woordmerk van McDonald's vervallen verklaard. Artikel 58 van de Uniemerkenverordening bepaalt dat een merk vervalt wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. Volgens het EUIPO is hiervan sprake

nu uit het door McDonald's overlegde bewijs niet kan worden opgemaakt dat BIG MAC in de relevante periode (2012-2017) als merk is gebruikt. Het EUIPO stelt met name vast de uit het bewijs niet kan worden opgemaakt wat de omvang van het gebruik was. McDonald's heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan.

Octrooirecht

Belmio koffiecup maakt geen inbreuk op Douwe Egberts octrooi

IEPT20181228, Rb Den Haag, Douwe Egberts v Belmoca

[Octrooirecht](#). Belmio-capsule voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 EP 521, behalve kenmerk "plastically drawn over" ("dieptrekken"). Kenmerk "plastically drawn over" is essentieel kenmerk dat niet kan worden weggeïnterpreteerd uit conclusie 1 door iedere vorm van plastische vervorming als "dieptrekken" aan te merken. Tweede uitvoeringsvorm valt voor zover het niet gaat om "dieptrekken" maar om plastisch vervormen niet onder beschermingsomvang conclusie 1. Belmio-capsule maakt geen inbreuk op EP 521: haar handelen valt onder tweede uitvoeringsvorm, waarbij slechts sprake is van plastisch vervormen, hier komt bij dat "plastically drawn over" onduidelijk kenmerk is, wat ten nadele van octrooihouder moet komen. Voor zover "buckle/deform/curmple" met dieptrekken moet worden gelijkgesteld is conclusie 1 nietig wegens gebrek aan nieuwheid t.o.v. WO 209 of wegens gebrek aan inventiviteit t.o.v. WO 209. Stelling dat WO 209 geen aluminium capsule openbaart verworpen: WO 209 spreekt over "metal" en vakman zou bekend zijn met Nespresso aluminium capsules.

(Met dank aan *Gaëlle Béquet, Daan de Lange en Jan Pot, [Brinkhof](#)*)

Modelrecht

B9 15622. Modellen voor scooter nietig

[Modelrecht](#). Asian Gear stelt bij het EUIPO (in twee aparte zaken) dat twee modellen van Multimox voor scooters nietig moeten worden verklaard, omdat de modellen niet nieuw zouden zijn en geen eigen karakter zouden hebben in verband met een identieke Chinese modelinschrijving van 22-12-2005. De Multimox modellen zijn op 19-10-2006 ingeschreven. [...]

Allereerst wordt door Multimox aangevoerd dat de aanvragen tot nietigverklaring niet-ontvankelijk zijn, omdat over het zelfde onderwerp tussen dezelfde partijen reeds een rechtsgeldige beslissing is genomen. Dit wordt niet gevolgd, omdat in de eerdere procedures niet het in de onderhavige procedure genoemde Chinese model aan de orde was.

Vervolgens wordt onderzocht of het Chinese model (CN3568787) voor het publiek beschikbaar was gemaakt voordat het aangevallen Gemeenschapsmodel werd aangemeld. Het EUIPO oordeelt dat de

openbaarmaking op het moment van de publicatie van het Chinese model heeft plaatsgevonden, hetgeen 11-10-2006 is. Dit is voor de dag de Gemeenschapsmodellen werden aangemeld. De publicatie van een ouder model in een publicatieblad van een IE-autoriteit geldt namelijk als openbaarmaking in de zin van artikel 7 GMoV. Overwogen wordt dat zelfs in de tijd dat de registers nog niet online te benaderen waren het gebruikelijk was om de publicatiebladen van de bureaus in grote bibliotheken te bekijken en er een abonnement op te nemen. Hierdoor was het publicatieblad van het Chinese Bureau voor intellectuele eigendom in Europa verkrijgbaar en konden de Europese ingewijden er genoegzaam gebruik van maken en het raadplegen. Vervolgens wordt onderzocht of de modellen een eigen karakter hebben in de zin van artikel 6 GMoV. Hierbij wordt de geïnformeerde gebruiker aangemerkt als degene die een scooter gebruikt om zich voort te bewegen. Overwogen wordt dat uit de technische en wettelijke vereisten voor scooters bepaalde beperkingen voortvloeien als het gaat om de vrijheid van de ontwerper. Er zijn echter oneindig veel mogelijkheden om de kenmerken van scooters en dan met name de contouren ervan, de kleuren of de vorm en oppervlaktestructuur van de afzonderlijke componenten vorm te geven en met elkaar te combineren. Afgezien van de contrasterende vormgeving van de aangevallen modellen (kleurige afzetting van de zitting en kunststof bekleding tegenover de lichte lak van het uit metaal gemaakte deel van de scooter) is er volgens het EUIPO geen sprake van doorslaggevende verschillen tussen het Chinese model en de aangevallen modellen. Hierdoor hebben het Chinese model en de aangevallen modellen een gelijke totaalindruk. De kenmerken van het oudere Chinese model die willekeurig zijn en niet vereist zijn vanwege een technische noodzaak lijken vrijwel nagemaakt te zijn en bepalend voor een gelijksoortige inbreuk. De modellen hebben daarom geen eigen karakter en dienen nietig te worden verklaard.

(Met dank aan Bert Gravendeel, [Gravendeel Advocaten](#))

Chinese fabrikant maakt inbreuk op Gemeenschapsmodel Philips OneBlade

[IEPT20181219, Rb Den Haag, Philips v Sundi](#)
[Modelrecht](#). Chinese rechtspersoon Sundi bij verstek veroordeeld inbreuk op Gemeenschapsmodel Philips OneBlade te staken: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

Overig

Facebook handelt onrechtmatig door advertenties voor namaak Hilfiger-producten onvoldoende tegen te gaan

[IEPT20181221, Rb Amsterdam, Tommy Hilfiger v Facebook](#)

[Bevoegdheid](#), [IPR](#), [Merkenrecht](#), [Onrechtmatige Daad](#). Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products ([IEPT20181102](#)) inzake Uniemodellen-verordening onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de Uniemerken-verordening. Voorzieningenrechter bevoegd ten aanzien van zowel Facebook Nederland als Facebook Ierland: nu Facebook Nederland is gevestigd in Amsterdam is de voorzieningenrechter in beginsel ex artikel 7 lid 1 Rv (samenhang vorderingen) ook ten aanzien van Facebook Ierland bevoegd, in kader van argument Facebook dat het betrekken van Facebook Nederland gekunstelde wijze is om bevoegdheid Nederlandse rechter te construeren wordt overwogen dat bevoegdheid afgezien van artikel 7 lid 1 kan worden aangenomen ex artikel 6 onder e Rv en 7 lid 2 EEX (plaats schadebrengende feit). Facebook Ierland en Facebook Nederland ieder afzonderlijk bevolen om het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram voor namaak Hilfiger-producten te staken en gestaakt te houden: voldoende aannemelijk gemaakt dat stelselmatig advertenties verschijnen waarin namaakproducten worden aangeboden en waardoor inbreuk wordt gemaakt op (in elk geval) het Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger, nu Facebook geen 'neutrale' tussenpersoon/hostingdienst is mag worden vereist dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige IE-inbreuken te voorkomen, tot dusver getroffen maatregelen zijn onvoldoende effectief. Facebook dient NAW-gegevens van adverteerders te verstrekken: aannemelijk dat sprake is van onrechtmatig handelen, Tommy Hilfiger heeft belang bij verkrijgen gegevens, voldoende aannemelijk dat geen minder ingrijpende wegen mogelijk openstaan om gegevens inbreukmakers te identificeren, privacybelangen en AVG staan niet aan verstrekken gegevens in de weg.

(Met dank aan Sam van Velze en Christiaan Alberdingk Thijm, [bureau Brandeis](#))

[B9 15619](#). Aantasting eer en goede naam van Patricia Paay door uitlatingen Johan Vlemmix over plan voor sekspop

Rechtspraak.nl: "[...] De rechter oordeelt dat Johan Vlemmix onrechtmatig heeft gehandeld en de goede naam en eer van Patricia Paay heeft aangetast. Hij deed tegenover de media uitvoerig uit de doeken hoe de sekspop eruit zou komen te zien. Hij wees daarbij op de holtes die de pop zou bevatten en vertelde dat de pop ook zou kunnen plassen. De rechter beschouwt dergelijke uitlatingen als beledigend en onnodig krenkend. Vlemmix maakte misbruik van de kwetsbare positie waarin Paay al verkeerde. Bovendien was het heel eenvoudig geweest eerst even bij haar te checken of zij het een goed idee vond. In plaats daarvan zocht Vlemmix de media. De stelling dat Paay haar goede naam al had verloren, verwerpt de rechter. Iedereen

heeft namelijk recht op bescherming van zijn goede naam. Dat geldt dus ook in het geval die naam in het verleden al was aangetast. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding die Vlemmix moet betalen, kijkt de rechter onder meer naar de mate waarin Paay is getroffen, de verwijtbaarheid en aansprakelijkheid van Vlemmix daarin en naar vergelijkbare gevallen. Daarbij wijst de rechter er onder meer op dat de pop niet daadwerkelijk op de markt is gebracht maar dat het is gebeven bij uitlatingen die Vlemmix daarover deed. Ook blijkt niet dat hij zou hebben verteld dat Paay betrokken was bij zijn idee. Al met al vindt de rechtbank een schadevergoeding van 2.000 euro op z'n plaats. De rechter wijst de verzoeken van Paay af die gaan over het aanbieden van openlijke excuses en het afleggen van een verklaring in de landelijke media door Vlemmix. Wel moet hij de proceskosten van Paay vergoeden, dit gaat om een totaalbedrag van 1.916,91 euro.”

BERICHTEN

Nieuws

B9 15617. HGF breidt uit met komst van Leythem Wall

Uit het persbericht: “HGF’s expansion continues into 2019 with the arrival of Leythem Wall who joined the firm Monday 14th January 2019, in The Hague office.

Leythem has particular expertise and substantial experience in Oppositions and Appeals, regularly representing clients in Oral Proceedings before the European Patent Office (EPO) as lead counsel in a wide variety of technical areas. He has won numerous defensive and offensive oppositions, including multi-party proceedings, and successful coordination with disputes in multiple jurisdictions such as UK, Germany, US, China, Japan, Korea, and India. Leythem also has a deep understanding of US post grant challenges (IPRs and PGRs), and how these can be most successfully combined with EPO oppositions.

Leythem’s specialties also include European, PCT and UK patent drafting, prosecution, third-party observations, opinions on infringement and validity, freedom-to-operate analyses and due diligence. Prior to HGF, he was a Partner in the London office of a major US IP law firm, and before then in house IP counsel for some of the world’s largest multinationals. He therefore has a wealth of experience in devising global patenting strategies, including drafting and prosecuting patent applications for succeeding in both Europe and the US. Leythem is a European and UK patent attorney specialising in the chemical, consumer products, energy, material and medical sectors. A Chartered Scientist (CSci), Chartered Chemist (CChem), and a European Chemist (EurChem), Leythem has a Masters degree (first class) in Chemistry from Oxford University. He also has postgraduate certificates in IP Law (Queen Mary, University of London), IP

Litigation and Advocacy (Nottingham Law School), and a diploma in Patent Litigation in Europe (University of Strasbourg).”

Agenda

B9 15621. UNION-IP Roundtable over Smart IP in München op 22 februari 2019

Lees [hier](#) de brochure (tevens aanmeldformulier).

Sponsors

© Uitgeverij Boek9 B.V.

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.barentskrands.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	www.chiever.com
Damsté advocaten notarissen	www.damste.nl
Deloitte Legal	www.deloitte.nl
Dikhoff Van Dongen Advocaten	www.dikhoffvandongen.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
HGF	www.hgf.com
Hofhuis Alkema Groen	www.hofhuisalkemagroen.nl
Hogan Lovells	www.hoganlovells.com
Holla Advocaten	www.holla.nl
HVG Law	www.hvglaw.nl
Hoogenraad & Haak Advocaten	www.hoogenhaak.nl
Houthoff	www.houthoff.com
Hoyng Rokh Monegier	www.hoyngrokhmonegier.com
IntellectueelEigendom	www.intellectueeeligendom.nl
KEENON	www.keenon.nl
Kennedy van der Laan	www.kvdl.com
KienhuisHoving	www.kienhuishoving.nl
KLOS c.s.	www.klos.nl
La Rorsch	www.larorsch.com
Leeway	www.leeway.nl
LIOC Patents & Trademarks	www.lioc.nl
Los & Stigter	www.loenstigter.nl
NautaDutilh	www.nautadutilh.com
NLO	www.nlo.nl
NLO Shieldmark	www.nloshieldmark.eu
Nysingh	www.nysingh.nl
Parker Advocaten	www.parkeradvocaten.nl
Pictoright	www.pictoright.nl
Ploum	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

[Sponsor worden?](#)

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](#).