

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	2
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Auteursrecht	2
Merkenrecht	2
Octrooi	3
Overige	3
Berichten	3
Tijdschriften	3
Nieuws	4
Sponsors	5

VACATURES & ADVERTENTIES

Dirkzwager
legal & tax
zoekt
advocaat-stagiair(e)
IE, IT & Privacyrecht

In verband met uitbreiding van de sectie Intellectuele Eigendom, IT-recht en Privacy van ons kantoor in Arnhem zijn wij op zoek naar een gedreven advocaat-stagiair(e) met een commerciële instelling.

We vinden het belangrijk dat je gedurende je advocaat-stage kennismaakt met alle pijlers van de IE/IT/Privacy sectie en in brede zin ervaring opdoet. Je gaat dus werken met verschillende collega's. Jouw patroon wordt mr. Joost Becker, die veel IE-recht doet.

Rechtspraak
Intellectuele
Eigendom
Boek9.nl
2018

Met het boek **Rechtspraak Intellectuele Eigendom – 2018** ontvangt u in 455 pagina's een overzicht en samenvatting van de in 2018 gewezen uitspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten,

aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-Handhaving en internationaal privaatrecht. De uitspraken zijn gerubriceerd per deelonderwerp, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen en wel of geen inbreuk voor octrooien. Zo bent u in een keer helemaal bij!

Bestel € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)

[Meer informatie over Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2018](#)

Boek 9 Academy
Webinar
Licenties in
Faillissement

In deze webinar wordt de ontwikkelingen op het gebied van licenties in faillissement aan de hand van de arresten Nebula ([IEPT20061103](#)), Berzona ([IEPT20140711](#)), Credit Suisse ([IEPT20180323](#)) en Curatoren v Verhuurder ([IEPT20181109](#)) van de Hoge Raad 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 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op.**

Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de webinar Licenties in Faillissement [hier](#).

IE-
Goederenrecht
Nieuwe druk
Boek9.nl
2019

De volledig geactualiseerde 7e herziene druk van het handboek [IE-Goederenrecht](#), bijgewerkt tot 1 januari 2019, is verschenen bij Boek9.nl. In de nieuwe druk wordt onder meer behandeld de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen die op 23 oktober 2018 in werking is getreden. In 2018 is er ook veel gebeurd op het gebied van faillissement bij verleende licenties, nu de Hoge Raad zich hier expliciet over heeft uitgesproken in de arresten Credit Suisse v Jongepier qq ([IEPT20180323](#)) en Curatoren v verhuurder ([IEPT20181109](#)). Het handboek gaat uitvoerig in op de impact van deze arresten op de praktijk. Verder is rechtspraak aangevuld met de relevante uitspraken van 2018.

- [Paperback € 36,45 \(€ 39,00 incl. btw\)](#)

- [Ebook € 28,93 \(€ 35,00 incl. btw\)](#)

Boek9+
Uitspraken
overzichten
webinars

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 wetartikelen 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
Boek9.nl 2019	Boek9.nl 2019
Rechtspraak Intellectuele Eigendom	Rechtspraak Intellectuele Eigendom
Boek9.nl 2018	Boek9.nl 2017
Rechtspraak Intellectuele Eigendom	Rechtspraak Intellectuele Eigendom
Boek9.nl 2016	Boek9.nl 2015
Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen	Wet Auteurs- contractenrecht
Parlementaire geschiedenis	Parlementaire geschiedenis
Wet Verweesde Werken	
Parlementaire geschiedenis	

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Niet bewezen dat auteursrechten op programma Mega-Kassa volledig zijn ingebracht in VOF
[IEPT20190703, Rb Den Haag, Cerme](#)

Auteursrecht. Overeenkomsten. Overeenkomst van 12 maart 2010 draagt niet bij aan bewijs dat auteursrechten op Mega-Kassa in de VOF zijn ingebracht: geen voor daadwerkelijke overdracht vereiste leveringsakte opgesteld. Verklaring van gedaagde [A] voldoende om bestaan leveringsakte te ontzenuwen: bij gebreke aan enig objectief bewijs of een onafhankelijke getuigenverklaring.

Merkenrecht

B9 15808. Prejudiciële vragen over onderscheidend vermogen

Merkenrecht. Zaak C-456/19: Aktiebolaget Östgötatrafiken

Voorlopige verwijzing naar de interpretatie van artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 Prejudiciële vragen:

“1. Must Article 4(1)(b) of the Trade Marks Directive be interpreted as meaning that, in the case of an application for registration of a trade mark which designates services and where the application relates to a sign, placed in a particular position, which covers large areas of the physical objects used to perform the services, it must be assessed whether the mark is not independent of the appearance of the objects concerned?”

2. [Or 12] if question I is answered in the affirmative, is it necessary for the trade mark to depart significantly from the norm or customs of the economic sector concerned in order for the mark to be regarded as having distinctive character?”

Exhibitievordering en verbod op faciliteren opslag, vervoeren en verhandelen communautaire gedecodeerde Hennessy-producten toegewezen
[IEPT20190716, Hof Den Haag, Top Logistics v Hennessy](#)

Procesrecht. Merkenrecht. Exhibitievordering terecht toegewezen: Hennessy mag in hoger beroep ter onderbouwing van haar exhibitievordering ook bescheiden ten grondslag leggen waarover zij de beschikking heeft gekregen door de in het bestreden vonnis toegewezen exhibitie, aan vereiste van bestaan rechtsbetrekking voldaan nu voldoende aannemelijk is dat Top Logistics onrechtmatig handelt door - in ieder geval - het faciliteren van de opslag, het vervoeren/of de verhandeling van communautaire gedecodeerde Hennessy-producten, bescheiden voldoende bepaald de belangen van Top Logistics enerzijds en MHCS anderzijds afwegend is sprake van een rechtmatige belang bij exhibitie.

(Met dank aan Niels Mulder, [DLA Piper](#))

Inbreuk op Hennessy-merken

[IEPT20190703, Rb Den Haag, Hennessy v Simizy](#)

Procesrecht. Merkenrecht. Op grond van artikel 843a Rv gevorderde opgave van lijst van distributeurs

afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van exclusief distributiesysteem c.q. afschermen nationale markten, artikel 843a Rv biedt enkel grondslag voor inzage en afschrift reeds bestaande bescheiden en niet voor opstellen stukken. Berichten met aanbiedingen m.b.t. Hennessy-merkproducten gericht aan in Nederland/Benelux gevestigde (potentiële) kopers afkomstig van Simizy. In deel van berichten wordt aangeboden Hennessy-merkproducten te leveren in Nederland/de Benelux. Aantal berichten ziet op mogelijke, maar niet noodzakelijke levering in Nederland/de Benelux en betreft in daarom geen aanbiedingen in Nederland/de Benelux. Hennessy heeft gegronde reden (art. 15(2) UMeV en 2.23(3) BVIE) om zich tegen decoderen door Simizy te verzetten: productcodes maken recall mogelijk in verband met voedselveiligheid, waardoor geen sprake is van kunstmatige afscherming van nationale markten van lidstaten. e-AD-status garandeert geen uitputting: e-AD status vaak verkregen door omzetting van T1-status naar e-AD, terwijl goederen met aanvankelijke T1-status in beginsel inbreukmakend zijn. Uitputtingsverweer m.b.t. transacties uit opgave n.a.v. kort geding vonnis (IEPT20170410) faalt: vermoeden van exclusief distributiestelsel onvoldoende om gevaar van afscherming nationale markten aan te nemen. Voor aanbod Hennessy-merkproducten met levering buiten Nederland/de Benelux geen sprake van in voorraad houden in Nederland/de Benelux. Voor aantal berichten sprake van in voorraad houden in Nederland/de Benelux: Hennessy-merkproducten zijn in voorraad bij Top Logistics/zullen binnen afzienbare tijd daadwerkelijk in Nederland/de Benelux zijn. Berichten met aanbiedingen onder conditie "subject unsold" duiden niet op in voorraad gehouden Hennessy-merkproducten. Resterende transacties uit opgave betreffen inbreukmakende Dom Pérignon-producten. Winstafdracht toegewezen: Simizy te kwader trouw bij inbreuk.

(Met dank aan Niels Mulder, [DLA Piper](#))

Octrooi

Octrooi voor behandeling borstkanker houdt ook in cassatie stand

[IEPT20190719, HR, Sandoz v Astrazeneca](#)

Octrooi. Klacht dat in kader van inventiviteitsvraag bij het geformuleerde objectieve technische probleem ook de positieve onderzoeksresultaten uit de meest nabije stand van de techniek zijn meegewogen en dat de gemiddelde vakman niet met redelijke verwachting van succes een bepaalde formulering zou zijn gaan testen of een neutrale try and see houding zou hebben aangenomen kan niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

Klachten tegen afwijzen verklaring voor recht van niet-inbreuk op Europees octrooi voor staalplaat falen

[IEPT20190719, HR, Tata Steel v ArcelorMittal](#)

Octrooi. Klachten dat de juiste maatstaf voor de beschermingsomvang is miskend, de uitvindingsgedachte niet als gezichtspunt maar als uitgangspunt is gehanteerd en dat sprake is van weginterpretieren van een conclusiekenmerk kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

Overige

Rechtbank enkel bevoegd ten aanzien van Netmedia en Sparta Solutions, nu handelen plaatsvindt via op Nederland gerichte website

[IEPT20190529, Rb Den Haag, Online Publisher v Netmedia](#)

IPR. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden niet van toepassing: algemene voorwaarden hebben enkel betrekking op afwikkeling van facturen en niet op geschillen die in deze zaak aan de orde zijn. Rechtbank Den Haag ten aanzien van Netmedia en Sparta Solutions bevoegd, aangezien handelen o.m. via op Nederland gerichte website plaatsvindt: bevoegdheid voor merkinbreuk beperkt tot Benelux, ten aanzien van vorderingen op grond van onrechtmatige daad is bevoegdheid beperkt tot Nederland. Rechtbank niet bevoegd ten aanzien van LMB en [gedaagde sub 3]: niet gesteld dat het onrechtmatig handelen zich heeft voorgedaan in het arrondissement Den Haag. Vordering tot aanhouding wegens Belgische procedure afgewezen: geen sprake van hetzelfde onderwerp en procedures berusten niet op dezelfde oorzaak als onderhavige procedure.

BERICHTEN

Tijdschriften

B9 15809. Marten Bouma, Mast-Jägermeister v EUIPO. Ceci n'est pas une bouteille

BMM Bulletin 2/2019, p. 35-38: "Wie een inschrijvingsaanvraag wil indienen voor modellen die niet tot een traditionele categorie behoren, moet bijzonder goed opletten om niet zoals Mast-Jägermeister van een ijskoude kermis thuis te komen.[...]"

B9 15810. Daan Wijn Nobel en Bart ten Doeschate, Non traditional designs. Een verkenning van niet-traditionele modellen

BMM Bulletin 2/2019, p. 39-44: "Dit artikel behandelt de grensgebieden of samenloop van het modellenrecht met het octrooirecht enerzijds en het merkenrecht anderzijds. Aan de hand van het Doceram-arrest van het Hof van Justitie wordt de samenloop met het octrooirecht behandeld. De samenloop met het merkenrecht wordt vanuit het merkenrecht gezien aan de hand van de heersende rechtspraak met betrekking tot de wezenlijke waarde van de waar. [...]"

Opleidingspunten nodig?

Boek9 webinars zijn on demand te volgen wanneer het ú uitkomt, duren een uur en leveren 1 juridisch opleidingspunt op. Meer informatie vindt u op www.boek9.nl/webinars.



B9 15811. Lenneke van Gaal, Bescherming van niet-traditionele merken

BMM Bulletin 2/2019, p. 45-51: “Niet-traditionele merken zijn een dankbaar onderwerp voor discussie. Al ruim honderd jaar geleden werd de discussie gevoerd, zowel in de literatuur als in de rechtspraak. [...] De discussie lijkt zich vooral te richten op de vraag of een niet-traditioneel merk bescherming verdient, of dat een niet-traditioneel merk een ongerechtvaardigd monopolie aan de houder geeft. Het voeren van die discussie heeft ook de Europese wetgever niet geschuwd, waarbij, tegenstrijdig genoeg, op beide vragen het antwoord (hetzij in het geval van de eerste vraag wat voorzichtig) ‘ja’ luidde.[...]”

B9 15812. Michiel Haegens en Jos Klaus, Trademark squatters: zonder wrijving geen glans? Een blik op recente ontwikkelingen en effectieve mogelijkheden

BMM Bulletin 2/2019, p. 54-62: “We kennen het begrip allemaal en hebben er wellicht recent nog mee van doen gehad: de trademark squatter. De trademark squatter (of ‘merkenkaper’) heeft vele gedaanten en nog meer concrete namen. Dit artikel behandelt de serie-deposant met kwade opzet: een partij die (i) een groot aantal merken registreert en (ii) niet de intentie heeft om deze zelf te gaan gebruiken (ter onderscheiding van zijn producten (of die van een concurrent), maar met het oog om (iii) er financieel voordeel mee te behalen via verkoop of licentieverstreking. Door deze depots kan de trademark squatter andere partijen beletten om (iv) hun (overeenstemmende) merk te registreren en/of gebruiken. Een ander belangrijk kenmerk (met name bij registratie van bekende tekens) kan zijn dat er (v) geen duidelijke band tussen de merkhouder en het aangevraagde merk kan worden vastgesteld.[...]”

B9 15813. Sabin Tigu, Niet-traditionele inbreuk: over wat boeffjes nog meer doen

BMM Bulletin 2/2019, p. 63-68: “Tedereen met een e-mailadres heeft weleens een phishing e-mail gehad. Phishing is niet de enige vorm van online criminaliteit en internetfraude. Andere voorbeelden zijn domeinnaamfraude, spoofing en zogenaamde spookfacturen. [...] Dit artikel geeft een overzicht van een aantal veel voorkomende niet-traditionele inbreuken. Vervolgens maakt deze bijdrage inzichtelijk welke juridische tools er zijn om die niet-traditionele inbreuken zo goed mogelijk te bestrijden. [...]”

B9 15814. Tom Heremans, Mitsubishi: rots in de branding van alternatief merkgebruik

BMM Bulletin 2/2019, p. 69-80: “De houder van een merk is gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer voor waren en diensten te verbieden, als afbreuk wordt gedaan aan één of meer functies van zijn merk. [...] In 2018 diende het Hof van Justitie van de EU zich uit te spreken over de

vraag of het wegnemen van het merk van waren, in het Engels “debranding” genoemd, een gebruik van het merk inhoudt dat verboden kan worden. [...] Het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 25 juli 2018 betreft de parallelinvoer van Mitsubishi vorkheftrucks. [...]”

B9 15815. Sophia Bonne, Alternative Dispute Resolution at the EUIPO’s Boards of Appeal

BMM Bulletin 2/2019, p. 81-83: “In a globalised world, where cross-border disputes have become more and more common, many private and public actors have started realising that going to court may not be the best choice to solve their disputes. Additionally, taking a purely adversarial approach to a conflict could lead to less optimal results. In the search for other options, alternative dispute resolution techniques have come to the forefront in many industries. Naturally, the IP sector has not remained unaffected. [...]”

B9 15816. Interview met Pieter Veeze, stafjurist en woordvoerder bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

BMM Bulletin 2/2019, p. 52-53: “1. Niet-traditionele merken staan vooral sinds het wegvallen van de eis van de grafische voorstelbaarheid in de belangstelling. Toch probeerden merkhouders voor die tijd ook al hun niet-traditionele merken te beschermen, bijvoorbeeld door middel van notenbalken en serie-afbeeldingen. Hoe ging het BBIE in het verleden om met dergelijke aanvragen? De mogelijkheden waren natuurlijk nogal beperkt. In den beginne was er het SIECKMANN-criterium, dat, uitgaande van het beginsel dat een grafische voorstelling nodig was, bepaalde dat deze “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief” moest zijn. Deze zaak had betrekking op een echte exoot, want hoe geef je in hemelsnaam een geur weer in een (online) register? Het criterium werd echter al snel herhaald in andere zaken over minder exotische merktypen. Zo werd in de SHIELDMARK-zaak de mogelijkheid om klankmerken te registreren beperkt tot melodieën die op een notenbalk kunnen worden weergegeven. En in de LIBERTEL-zaak werd (hoewel dit door geen van beide partijen was aangevoerd) voor kleurmerken vereist dat er een “internationaal erkende kleurcode” wordt vermeld. De Europese rechtspraak was, kortom, nogal restrictief en het BBIE heeft deze arresten uiteraard gevolgd. [...]”

Nieuws***B9 15817. Tedx talk Nadia Plesner over geschil met Louis Vuitton***

Nadia Plesner deelt in deze Tedx talk haar ervaringen inzake haar geschil met Louis Vuitton. Zie ook Rb Den Haag, 4 mei 2011 ([IEPT20110504](https://www.rechtspraak.nl/Juridische%20informatie/Arresten/2011/05/04/IEPT20110504)).

Via: [Media Report](#).

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
Baker & McKenzie	www.bakermckenzie.com
BarentsKrans	www.barentskrans.nl
BINGH Advocaten	www.bingh.com
Bird & Bird	www.twobirds.com
Boekx Advocaten	www.boekx.nl
De Brauw Blackstone Westbroek	www.debrauw.com
BRight Advocaten	www.bright-advocaten.nl
Brinkhof Advocaten	www.brinkhof.com
Chiever	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
Elferink & Kortier Advocaten	www.elferinkkortier.nl
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.intellectueeleigendom.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.lostenstigter.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
Windt Le Grand Leeuwenburgh	www.windtlegal.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](#).