

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	2
Weekoverzicht Jurisprudentie	3
Auteursrecht	3
Merkenrecht	3
Octrooirecht	4
Overig	4
Berichten	4
Nieuws	4
Agenda	5
Sponsors	6

VACATURES & ADVERTENTIES

In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het vierde 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 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op.** De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. [Bestellen.](#)



We zijn op zoek naar een:
Merken- en modellen-
gemachtigde

Je hebt een voltooide opleiding Nederlands Recht en je hebt het BBMM beroepsexamen met goed gevolg afgelegd. Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als merken- en modellengemachtigde en bent toe aan je volgende

stap. Je hebt een klantgerichte en commerciële houding. Naast het Nederlands heb je een uitstekende kennis van de Engelse taal en bij voorkeur ten minste een passieve kennis van de Duitse en Franse taal. Je bent nauwkeurig en kunt zelfstandig werken. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en je bent zeker ook een teamspeler.



Masterstudenten met een interesse in het IE recht, opgelet! Op vrijdag 5 april 2019 organiseert Hogan Lovells weer de IP Challenge. De IP Challenge is een business course waarbij masterstudenten met interesse in het intellectueel eigendomsrecht kennis kunnen maken met Hogan Lovells. Nieuwsgierig? Ga dan de uitdaging aan en maak kans op een werkstudentschap op onze IP-afdeling én een geheel verzorgd weekend voor 2 personen naar Londen!



Heb je interesse voor het intellectueel eigendomsrecht? Kan je niet wachten om je tanden te zetten in merken-, reclame- en vormgevingszaken? Ben je een excellente jurist en wil je internationale zaken doen? Dan hebben

wij goed nieuws: je kunt IE-advocaat bij Brinkhof worden! Wij zoeken een scherpe en ambitieuze jurist die zaken over alle facetten van merken en handelsnamen, (beschermd) productbenamingen, productvormgeving en reclame wil voeren. Je hebt een aantoonbare interesse in het merken-, modellen- en auteursrecht. Onze cliënten zijn zowel nationale als internationale ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren en de belangen zijn vaak groot.



Wil jij kennismaken met de advocaten van de top IE-kantoren van Nederland? Schrijf je dan gratis in voor het Nationaal IE-studentencongres 2019.

De dag begint om 13:00 uur en wordt ingeleid door Prof. Dirk Visser. In de middag kan je kiezen

uit verschillende workshops over octrooirecht, soft IP of media, verzorgd door de advocaten van Hoyng ROKH Monegier, Hogan Lovells, Freshfields, Brinkhof en Simmons & Simmons. De dag eindigt met een pleitwedstrijd tussen IE-studieverenigingen en een afsluitende borrel.



Are you a natural litigator or negotiator, fascinated by the dynamic world of Intellectual Property and drawn to working in international settings? If so, we invite you to come and meet De Brauw's IP practice on Thursday, 11 April

2019. Throughout the day you will get hands-on experience of what life is like for an IP lawyer by participating in mock trials and negotiations. Of course, we will wrap up this exciting day over drinks.



Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 13 maart 2019. Ook in dit 35e kroonjaar van het Symposium zal er in de ochtend door diverse toonaangevende experts een overzicht worden gegeven van

relevante ontwikkelingen in onder meer het auteursrecht, de wet bedrijfsgeheimen en de mogelijke gevolgen van de Brexit. In de middag zijn er drie debatten en een bijzondere afsluiting.



Onze nieuwe wettenbundels zijn uit! Bestel nu de volgende bundels: [Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2019](#). Deze bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming

bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden) [Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2019](#). Deze bevat de meest relevante merken- en modellenrecht wetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen, waaronder de nieuwe Uniemerkenverordening en de daarbij horende Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening, die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017)

[Wettenbundel Octrooirecht 2019](#). Deze bevat de meest relevante octrooiwetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen.



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 1019a-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	Wet Auteurs- contractenrecht
Boek9.nl	Parlementaire geschiedenis
2017	
Rechtspraak Intellectuele Eigendom	Rechtspraak Intellectuele Eigendom
Boek9.nl	Boek9.nl
2015	2016
Wet Verweerde Werken	Uitvoeringswet Handhavings- richtlijn
Parlementaire geschiedenis	Parlementaire geschiedenis

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Charly-stoel van Montis niet meer auteursrechtelijk beschermd, geen merkinbreuk door verkoop gerepareerde stoelen

[IEPT20190129, Hof Amsterdam, Montis](#)

Auteursrecht. Merkenrecht. Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe nu na verval modelrecht geen instandhoudingsverklaring is afgelegd hetgeen volgens artikel 21 lid 3 (oud) BTMW is vereist: instandhoudingsverklaring slechts in strijd met Berner Conventie voor zover deze afbreuk doet aan minimum beschermingstermijn van 25 jaar welke in 2008 is verstreken, non-discriminatiebeginsel uit artikel 18 VWEU leidt niet tot andere uitkomst, auteursrecht volgens HvJEU niet herleefd door het vervallen van artikel 21 lid 3 en 24 (oud) BTMW, onvoldoende onderbouwd dat de Charly op 1 juli 1995 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam in Duitsland en Frankrijk zodat beroep op artikel 51 lid 1 Aw niet slaagt. Montis heeft geen gegronde reden zich te verzetten tegen verdere verhandeling van ter zitting getoonde herstelde Charly-stoelen: merk wordt na vervanging hoes niet opnieuw aangebracht,

voor zover merk wordt gebruikt in reclame-uitingen is duidelijk dat het gaat om tweedehands, door Klaver gerevideerde stoelen. Montis heeft ook geen gegronde reden zich te verzetten tegen verkoop herstelde stoelen met originele bodemplaat waarop het merk Montis is aangebracht: geen wezenlijke kwaliteitsverschillen met het origineel, verwijdering merk kan niet van Klaver worden gevegd.

€ 4.550 voor gebruik stockfoto van band *The Mysterons*

[IEPT20190208, Rb Amsterdam, Hollandse Hoogte v BLiP](#)

Auteursrecht. Gedaagde aansprakelijk voor schade door gebruik zonder toestemming van stockfoto van band *The Mysterons*, ook voor zover dit door derden is gebeurd: foto werd door gedaagde aan derden gepresenteerd als persfoto waardoor verspreiding ter promotie beoogd was. Gebruikelijke licentievergoeding voor gebruik van foto aan de hand van tarievenlijst Hollandse Hoogte vastgesteld op € 4.550,-: onvoldoende onderbouwd dat gebruik op website en op sociale media twee afzonderlijke vormen van gebruik zijn. Geen verhoging van 1,5 keer gebruikelijke vergoeding toegekend: uitgangspunt van een reële vergoeding en geen punitief karakter en geen aantasting van exclusiviteit op de foto, nu dat reeds is vervat in de licentievergoeding.

(Met dank aan Fulco Blokhuis, [Boekx Advocaten](#))

Merkenrecht

Kordaat bier van Lidl maakt geen inbreuk op Kornuit-merken van Grolsch

[IEPT20190228, Rb Rotterdam, Grolsch v Lidl](#)

Rechtspraak.nl bericht: “De voorzieningenrechter in *Merkenrecht*. Rotterdam heeft vandaag de vorderingen van bierfabrikant Grolsch tegen Lidl afgewezen. Grolsch vindt dat Lidl met het biertje Kordaat inbreuk maakt op haar merkrechten. De naam Kordaat en het door Lidl gebruikte beeldmerk voor Kordaat zouden teveel lijken op de naam Kornuit en het door Grolsch voor dat bier gebruikte beeldmerk. Grolsch wil daarom dat Lidl het Kordaatbier uit de handel neemt. In auditieve zin lijken de beide biernamen enigszins op elkaar. Ze beginnen beide met ‘kor’ en eindigen op ‘t’. Maar door het verschil in letters waarop de klemtoon ligt is te weinig overeenstemming om voor een gevaar van verwarring te zorgen. Daarnaast zijn er niet voldoende visuele overeenkomsten in de beeldmerken van Kornuit en Kordaat die een gevaar voor verwarring met zich meebrengen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een inbreuk.”

(Met dank aan Daniël Haije en Maarten Haak, [Hoogenraad & Haak](#))

Octrooirecht***Geen inbreuk op octrooi voor behandeling van borstkanker*****[IEPT20190220, Rb Den Haag, Roche v Mundipharma](#)**

Octrooirecht. Product Herzuma maakt geen inbreuk op conclusie 1 van EP 455 dat samenstelling met een percentage zure varianten van minder dan 25% claimt: partijen zijn het erover eens dat percentage zure varianten in Herzuma ongeveer 33% is, door meetmethode niet in conclusie te specificeren zal vakman in eerste instantie begrijpen dat het in conclusies om absoluut percentage gaat, vakman zal dit ook begrijpen uit de beschrijving, vakman heeft geen reden om bepaalde zure varianten uit te sluiten. Aan octrooihouder te bieden billijke bescherming biedt geen soelaas, gelet op het absolute karakter van de conclusies, waarin welbewust geen analysemethode is gepreciseerd.

(Met dank aan Daan de Lange, Jan Pot en Boukje van der Maazen, [Brinkhof](#))

Overig***Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website*****[IEPT20190225, Rb Midden-Nederland, Digital Revolution v Media Concept](#)**

Reclamerecht. Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website: ondernemer is vrij prijsdifferentiatie toe te passen, omstandigheid dat op Google Shopping niet wordt vermeld dat het gaat om een actieproduct met maximale afnamehoeveelheid van één stuk maakt niet dat sprake is van misleiding, consument voldoende geïnformeerd nu deze informatie na doorklikken naar website wel te zien is, geen meldplicht voor prijsdifferentiatie.

(Met dank aan Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, [Brinkhof](#))

BERICHTEN**Nieuws****[B9 15661](#). *Aangepast BVIE vanaf morgen in werking***

Vrijdag 1 maart 2019 zal het gewijzigde BVIE in werking treden. Het BVIE wordt - twee weken na het verstrijken van de implementatietermijn - aangepast aan de Merkenrichtlijn 2015. Het BVIE wordt op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo komt het vereiste van de grafische voorstelling van een merk te vervallen waardoor bijvoorbeeld klankmerken door middel van een MP3-bestand kunnen worden gedeponereerd. Daarnaast worden uitsluitingsgronden uitgebreid en geharmoniseerd. Ook wordt in het

gewijzigde BVIE opgenomen dat de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig worden opgeschreven, zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Ook wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd. Dit zijn merken die aangeven dat de houder garandeert dat de producten of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen.

[B9 15659](#). *Manchester United maakt bezwaar tegen nagetekende voetbalplaatjes*

NOS bericht: "Een Brits echtpaar dat sinds 2014 voetbalplaatjes van Panini natekent, mag geen tekeningen meer maken van spelers van Manchester United. Volgens de Engelse topclub worden de intellectuele eigendomsrechten van United geschonden met de niet bepaald virtueuze tekeningen. Alex en Sian Pratchett begonnen tijdens het WK van 2014 met het natekenen van Panini-plaatjes, naar eigen zeggen omdat het een goedkopere manier was om hun Panini-album vol te krijgen. Onder de naam 'Panini Cheapskates' maakte het duo vervolgens furore op internet. [...] Maar sinds deze week mogen de plaatjes van (oud-)spelers van Manchester United niet meer. "Hoewel we de situatie rond Panini Cheapskates begrijpen, hebben alleen officiële licentiehouders, partners en sponsors toestemming om het intellectuele eigendom van de club te gebruiken", liet een woordvoerder van United weten. Alex en Sian Pratchett reageerden in eerste instantie teleurgesteld, maar hebben inmiddels een oplossing gevonden: de tekeningen zijn hetzelfde, maar de clubnaam en het United-logo zijn verwijderd en de spelers hebben 'fictieve' namen gekregen. Ze heten nu bijvoorbeeld Carl O'Stevez, Daffyd Peckham en Ruud von Mistelroum."

[B915657](#). *Theo-Willem van Leeuwen (Abcor): Disney beschuldigd van kolonialisme*

"(...) In 1994 lanceert Disney The Lion King. Om aanhakend gebruik te voorkomen, registreert het bedrijf de titel en het logo van de film als merk. Ook titels van liedjes uit de film, zoals Hakuna matata, worden als merk vastgelegd (voor T-shirts in Amerika). Met de relaunch van de film komend jaar, wordt Disney opeens geconfronteerd met een online rel die viraal gaat. (Dit artikel is tevens gepubliceerd in de PlusWerk Bijlage van de kranten van de Holland Media Combinatie).

De petitiewebsite <change.com> eist dat Disney vrijwillig haar merkregistratie uit 1994 doorhaalt (inmiddels meer dan 180.000 keer getekend). Het merk betekent in Swahilisch 'geen probleem'. Met de merkregistratie zou Disney zich zomaar een stuk Afrikaans cultureel erfgoed toe-eigenen. De initiatiefnemer ziet dit als belediging en disrespect voor de Afrikaanse bevolking. Disney kan het online

verzoek naast zich neerleggen en de petitie heeft ook geen invloed op de geldigheid van de merkregistratie in Amerika. Echter voor het imago van Disney is de online rel rampzalig.

Merkenrechtelijk heeft Disney niets fout gedaan. Disney wil met de merkregistratie de verkoop van kleding door derden in Amerika onder dit merk tegengaan. Er wordt geen claim gelegd op de uitdrukking zelf. Zeker niet in Afrika want daar heeft Disney het merk niet geregistreerd. Iedereen in Afrika kan de uitdrukking dus gewoon blijven gebruiken in het dagelijks taalgebruik, s ook als merk zolang dit nog niet is geclaimd door iemand in dat land. Die nuance ontbreekt echter geheel in de online discussie.

Daar wordt alleen gerept over het 'oneerlijk' toe-eigenen van een stuk Afrikaans cultureel erfgoed door Disney."

B9 15663. *Solv en Deikwijs bundelen krachten*

Uit het persbericht: "Per 1 maart a.s. treden Deikwijspartners Douwe Linders en Eva de Vries als partners toe tot SOLV Advocaten. Met de komst van deze twee doorgewinterde specialisten en meekomend talent Jacintha van Dorp bevestigt SOLV haar positie als toonaangevend nichekantoor op het gebied van ICT, privacy, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht."

B9 15664. *Gerechtshof Den Haag start proef met bemiddelingsraadsheer in handelszaken*

Rechtspraak.nl bericht: "Het gerechtshof Den Haag biedt per 1 maart 2019 een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen kostenefficiënt tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een Bemiddelingsraadsheer. Partijen en hun advocaten zoeken met de Bemiddelingsraadsheer in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. De naleving van afspraken wordt daarmee doorgaans beter gewaarborgd. [...]"

B9 15666. *"Akkoord tussen auteurs en muzikuitgevers" in Muziekwereld (1, 2019)*

Muziekwereld bericht: "Auteurs en muzikuitgevers hebben een gezamenlijk advies aan de minister van Cultuur gezonden. Het advies behelst de vaststelling van een minimale redelijke vergoeding voor muzikauteurs van twee derde van de muzikauteursrecht, voor alle audio- en audiovisuele exploitatie. Daarnaast kwamen zij een Code of Conduct overeen waarin een aantal afspraken werd gemaakt over redelijke contractvoorwaarden in muzikuitgavecontracten."

Agenda

B9 15660. *Excursie naar pleidooi in auteursrechtzaak in Luxemburg UPDATE: GEEN PLAATSEN MEER*

Dirk Visser: "De bus gaat weer rijden. Op 2 april 2019 vindt in Luxemburg het pleidooi plaats in de Tom Kabinet zaak over de vraag of legaal gekochte / gedownloade e-books tweedehands mogen worden doorverkocht. De sectie IE in Leiden organiseert in verband daarmee weer (voor de vierde keer) een busreis voor belangstellenden.

Update 01-03-2019: Er zijn inmiddels geen plaatsen meer.

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
BarentsKrans	www.barentskrants.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

[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](#).