

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	2
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Merkenrecht	2
Octrooirecht	3
Kwekersrecht	3
Overig	3
Berichten	4
Personalialia	4
Nieuws	4
Sponsors	5

VACATURES & ADVERTENTIES

Wij zoeken een Paralegal!

Word jij onze nieuwe collega?



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Merkenadviesbureau Knijff in Weesp (15 minuten van Amsterdam) heeft momenteel de volgende vacature. Wij zoeken een Paralegal m/v (31 – 38,75 uur).

Als Paralegal ben je de spil in een team onder leiding van een Merkenadviseur. Je

hebt een grote mate van zelfstandigheid en ben je in staat projecten en werkzaamheden te coördineren binnen het team waarin je werkt.

Advocaat-stagiair IE
Advocaat-medewerker IE

Kom het best tot je recht bij Holla

holla
advocaten

Naast dat we ons als kantoor steeds verder willen ontwikkelen, stimuleren we ook jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben we de Holla Academy, die je toegang geeft tot specialisatie opleidingen en extra vaardigheidstrainingen om nog beter tot je recht te komen. Verder bieden we je een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een prettige unieke werksfeer, met daarbij een goede work-life balance.

Als Paralegal ben je de spil in een team onder leiding van een Merkenadviseur. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en ben je in staat projecten en werkzaamheden te coördineren binnen het team waarin je werkt.

Naast dat we ons als kantoor steeds verder willen ontwikkelen, stimuleren we ook jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben we de Holla Academy, die je toegang geeft tot specialisatie opleidingen en extra vaardigheidstrainingen om nog beter tot je recht te komen. Verder bieden we je een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een prettige unieke werksfeer, met daarbij een goede work-life balance.

Boek 9 Academy
Webinar
4e kwartaal
2019



In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het vierde kwartaal van 2019 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.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4^e kwartaal 2019 webinar [hier](#).

Boek 9 Academy
Webinar
Merkenrecht 2019
Deel 2



In dit tweede deel van de Merkenrecht 2019 webinars worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht 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.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel 2 webinar [hier](#).

Boek 9 Academy
Webinar
Auteursrecht 2019



In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het auteursrecht in 2019 op het gebied van onder meer het werkbegrip, beperkingen, werken van toegepaste kunst en industriële vormgeving besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, 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.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Auteursrecht 2019 webinar [hier](#).



In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen IE-handhaving in de periode 2018-2019 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.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-Handhaving 2018-2019 webinar [hier](#).



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



WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

Primark maakt geen inbreuk op merken of auteursrecht van Airwair

[IEPT20191220, Rb Amsterdam, Airwair v Primark Merkenrecht](#). [Auteursrecht](#). Beschermingsomvang vormmerken Dr. Martensschoenen van Airwair - indien geldig - gering: vormen wijken niet significant af van de norm of de gebruiken in de relevante markt. Primark maakt geen op inbreuk deze merken: meest in het oog springende elementen van de Dr. Martensschoenen maken geen deel uit van de merken en overigens ook niet van de schoenen van Primark, door andere uitstraling, significant prijsverschil en plaats van aanbieden is onvoldoende aannemelijk dat publiek zal menen dat schoenen van dezelfde of economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dr. Martensschoenen 1460 en Jadon auteursrechtelijk beschermd: eigen combinatie van in het oog springende elementen. Schoenen Primark

maken hierop geen inbreuk: meest in het oog springende elementen ontbreken of verschillen in belangrijke mate.

Voornemen tot het stellen van vragen van uitleg aan HvJEU over art. 13 lid 2 GMVo in Epal-zaak

[IEPT20200110, HR, Epal v PHZ](#)

Merkenrecht. De Hoge Raad is voornemens het Hof van Justitie van de EU te verzoeken over de volgende vragen van uitleg van artikel 13 lid 2 GMVo uitspraak te doen: 1. (a) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan een of meer van de hiervoor in 3.2.4 bedoelde functies van het merk?

(b) Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van ‘gegronde redenen’?

(c) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo steeds voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de in vraag 1(a) bedoelde functies van het merk?

(Met dank aan: Luuk Jonker en Robbert Sjoerdsma, [Holla Advocaten](#) en Thijs van Aerde, [Houthoff](#))

Octrooirecht

Essentieel octrooi voor HSPA-optie binnen UMTS standaard niet nieuw en inventief

[IEPT20191224, Hof Den Haag Philips v Wiko](#)

Octrooirecht. Conclusie 1 Hulpverzoek II niet inventief. Verschilmaatregel i) niet inventief: heeft geen enkel efficiency-verbeterend effect, waardoor inventiviteit daar niet in kan zijn gelegen. Verschilmaatregel ii) niet inventief: vakman zou voor oplossen probleem van verhogen efficiency van fractioneel neergaand kanaal volgens Nortel 2 via Nortel 1 op gedachte zijn gekomen om geen pilotbits op te nemen. Verschilmaatregel iii) niet inventief: vakman zou in Nortel 1 een incentive vinden om 2 bits-optie voor SIR-meting in beschouwing te nemen en via “routineklusje” vinden dat 2 bits meting in neergaand fractioneel kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert. Ook volgconclusies 2-7 Hulpverzoek II niet inventief: niet gesteld dat deze iets inventiefs toevoegen aan conclusie 1. Hulpverzoeken III t/m VII niet inventief: inventiviteit niet onderbouwd.

Kwekersrecht

HvJEU over “ongeoorloofd gebruik van componenten” uit artikel 13

Gemeenschapkwekersrechtverordening

[IEPT20191219, HvJEU, Club Variedades Vegetales Protegidas](#)

Kwekersrecht. Aanplanten beschermd ras en oogsten vruchten ervan die niet als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt dient niet als “voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering)” van componenten maar als voortbrengen van oogstmateriaal (artikel

13(2)(a) GKwV te worden aangemerkt: toestemming houder kwekersrecht vereist als voorwaarden artikel 13(3) GKwV zijn vervuld. Vruchten van een plantenras die niet als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt kunnen niet worden beschouwd als “ongeoorloofd gebruik van componenten” (artikel 13(3) GKwV) van dit plantenras wanneer deze componenten in de tijd tussen de bekendmaking van de aanvraag van het kwekersrecht en de verlening ervan door een kwekerij zijn vermeerderd en aan een landbouwer zijn verkocht. Ook geen “ongeoorloofd gebruik van componenten” indien vruchten na verlening kwekersrecht zijn geoogst. Wanneer vermeerdering en verkoop na verlening kwekersrecht plaatsvindt kan houder kwekersrecht zijn rechten (artikel 13(2) en (3) doen gelden tenzij hij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen.

Overig

Martin Garrix en platenmaatschappij Spinnin over en weer in het (on)gelijk gesteld

[IEPT20191224, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spinnin](#)

Auteursrecht. IE-verbintenissenrecht. Geen dwaling bij Martin Garrix bij tekenen productieovereenkomst met Spinnin en managementcontract met MAS: genoegzaam aangetoond dat Garrix en zijn vader bekend waren met verwevenheid MAS en Spinnin, geen verruiming mededelingsplicht aan minderjarige Garrix nu deze zich liet bijstaan door vader en juridisch adviseurs. Garrix komt beroep op artikel 25f Aw toe: uitgangspunt dat op 1 juli 2015 in werking getreden auteursrechtcontractenrecht niet geldt voor daarvoor gesloten overeenkomsten, geldt niet voor dit artikel, Garrix naast maker ook als uitvoerend kunstenaar aangemerkt. Merendeel bedingen uit overeenkomst met Spinnin niet onredelijk bezwarend ex artikel 25f Aw: overdracht masterrechten - ook gecombineerd met omstandigheid dat productiekosten voor rekening Garrix komen - niet onredelijk bezwarend, royaltyvergoeding van 30% en mogelijkheid Spinnin om daarop kosten in mindering te brengen niet onredelijk nu niet is gebleken dat Spinnin hiervan onbeperkt gebruik maakte. Eenzijdige verlengmogelijkheid wel onredelijk bezwarend en terecht vernietigd zodat productieovereenkomst en co-managementovereenkomst op juli 2013 zijn geëindigd: grote commerciële succes van Garrix zorgde voor onevenredigheid tussen de vergoeding Garrix en opbrengsten Spinnin. Overeenkomsten niet rechtsgeldig ontbonden door Garrix waardoor opgeschorte betalingen alsnog moeten worden betaald: procedure voor ontbinding uit overeenkomst niet gevolgd. Garrix is fonogrammenproducent in de zin van de wet naburige rechten: nam initiatief en was verantwoordelijk voor eerste opname.

(Met dank aan Syb Terpstra en Hans Bousie ([bureau Brandeis](#)) en Paul Kreijger ([Visser Schaap & Kreijger](#)))

Tenuitvoerlegging VG Colours-vonnis geschorst
IEPT20191202, Hof Den Haag, VG Colours v HE
Licenties

Procesrecht. Vordering tot schorsing tenuitvoerlegging van het vonnis van 19 juni 2019 toegewezen: VG Colours heeft onmiskenbaar belang bij schorsing van de tenuitvoerlegging, er bestaat een hoog risico dat VG Colours de schade door uitvoering van het vonnis niet kan verhalen op HE Licenties. Het gebrek aan verhaalsmogelijkheden weegt zwaar omdat vast staat dat de schade die VG Colours lijdt door uitvoering van het vonnis zeer omvangrijk is en de bedrijfsvoering van VG Colours in het hart raakt. Niet kan worden uitgegaan van het oordeel van de rechtbank over inbreuk van VG Colours, omdat deze was gestoeld op een klaarblijkelijke onjuiste veronderstelling dat VG bij haar conclusie van antwoord geen verweer had gevoerd tegen de stelling dat de gekleurde orchideeën van VG Colours onder de beschermingsomvang van voortbrengselconclusie 11 vallen. Rechtbank had ten onrechte als tardief aangemerkte verweren niet buiten beschouwing mogen laten. VRO-regime kan aan VG Colours niet worden tegengeworpen. Beoordeling rechtbank over inbreuk onzorgvuldig geweest.

(Met dank aan Nadine Reijnders - Wiersma en Tjeerd Overdijk, [Vondst](#))

BERICHTEN

Personalia

B915937. Ploum verwelkomt nieuwe partner

Uit het persbericht: “Rotterdam, 06 januari 2020 - Het advocaten- en notarissenkantoor Ploum, heeft Sabin Tigu (Intellectuele Eigendom) per 1 januari 2020 benoemd tot partner. Daarmee zet het kantoor, dat in 2020 zijn 25-jarig bestaan viert, weer een stap in de ingezette koers gericht op groei, verjonging en vernieuwing.
 (...)”

B915936. NLO verwelkomt vijf nieuwe Geassocieerd Partners

Uit het persbericht: “Den Haag, 3 januari 2020 - NLO, een van de grootste adviesbureaus voor het Intellectuele Eigendom in Europa, heeft octrooigemachtigden Marta Alvarez Guede, Aleidus van 't Hof, Willem Niesing, Willemijn Gommans en merken- en modellengemachtigde Peter Simonis met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot Geassocieerd Partner. Deze vijf gelijktijdige benoemingen vormen een unieke gebeurtenis in het ruim 130-jarig bestaan van het kantoor. Zij weerspiegelen de succesvolle groei van de afgelopen jaren en de ambitie om voorop te blijven lopen in een snelgroeiende markt.
 (...)”

B915938. AOMB Intellectual property verwelkomt twee nieuwe partners

Uit het persbericht: “Met genoegen delen wij u mede dat per 1 januari 2020 Vera op den Brouw-Sprakel en René Ridders de partnergroep van AOMB zullen versterken. Met deze benoeming onderstrepen wij onze visie met eigen mensen te willen groeien. Met een enthousiast vast team willen wij de langdurige relaties met onze cliënten koesteren.

Verder zijn wij ervan overtuigd dat Vera en René AOMB en haar relaties meerwaarde bieden in hun eigen vakgebieden.

(...)”

B915939. AKD benoemt Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht tot partner

Uit het persbericht: “Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht (34) is per 1 januari 2020 benoemd tot partner bij AKD.

“Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn collega's in Nederland, België en Luxemburg onze IE-praktijk verder uit te bouwen”, reageert Roderick. (...) De nieuwe AKD-partner adviseert en vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten bij zaken over auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, reclamerecht en oneerlijke mededinging en kijkt vanuit dat perspectief met belangstelling naar deze en vele andere ontwikkelingen.
 (...)”

Nieuws

Artikelen & Opinions

B915941. Alexander Tsoutsanis: Desire 20.20 – van minder naar meer evenwicht in octrooidebat

Alexander Tsoutsanis, [DLA Piper](#), in aansluiting op [B915885](#) en in reactie op IEF 18824 en 18885: “4. Kleemans c.s. stellen in hun reactie op p. 1 dat het ‘niet duidelijk is geworden’ waar de onevenwichtigheid in hun eerdere noot schuilt. Het is zinvol dat met enkele commentaar was onder meer dat het gaat om meer dan uitkomst alleen. Kleemans c.s. wijzen daarbij op de verschillen in uitkomst ten opzichte van eerdere beslissingen in kort geding en buitenlandse uitspraken. De auteurs gaan daarbij echter voorbij aan het specifieke samenstel van omstandigheden dat de rechtbank in deze bodemprocedure aan haar beslissing ten grondslag legt. In plaats daarvan slaan de auteurs op p. 279 vrijelijk aan het ‘reconstrueren’ en spelen dan voor examiner en octrooihouder tegelijk. Kleemans c.s. vereenzelvigen zich daarbij geheel met de octrooihouder, met dito stellingen, met voorbijgaan aan het rechtszekerheidsbelang van derden.4 Dat is bepaald niet de evenwichtige toepassing dat bovengenoemd uitlegprotocol van art. 69 EOV voorstaat. Kleemans' reactie op p. 1 gaat daar aan voorbij. [...]”

Sponsors

Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door [sponsors](#) van Boek9.nl:

Abcor Merkenbureau	www.abcornl.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
Heffels Spiegelers	www.spiegeler.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
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.losenstigter.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

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](#).

[Sponsor worden?](#)