

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	3
Weekoverzicht Jurisprudentie	3
Auteursrecht	3
Naburige rechten	4
Merkenrecht	5
Modelrecht	5
Octrooirecht	6
Procesrecht	6
Overig	7
Berichten	7
Kamerstukken	7
Opinies	7
Personalialia	8
Sponsors	9

VACATURES & ADVERTENTIES

BINGH advocaten heeft plek voor een nieuwe advocaat binnen de praktijkgroep Commercial Litigation en Intellectuele Eigendom. Dat kan zowel een gevorderde advocaat-stagiaire zijn, als een advocaat-medewerker, bij

voorkeur met een paar jaar ervaring binnen één van de genoemde praktijkgebieden.

Wie zoeken we? Je hebt vanzelfsprekend een stevige juridische basis en ervaring binnen het procesrecht. Je voelt goed aan waar onze nationale en internationale cliënten behoefte aan hebben en bent goed in staat om je juridische kennis om te zetten in concrete adviezen en processtukken.

[Meer informatie en solliciteren.](#)



Arnold & Siedsma is specialist in juridische bescherming van intellectuele eigendom. Van het vastleggen van octrooien tot en met de registratie en bescherming van merken, modellen en andere rechten. 'We love intellectual property and it is what we do best'. Ter versterking van ons team advocaten op kantoor Amsterdam zoeken wij een talentvolle en gedreven (fulltime).

Wij zoeken een ambitieuze, juridisch uitstekend onderlegde advocaat met gevoel voor commercie. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een sterk analytisch vermogen, goede planningsvaardigheden en klantgerichte instelling. Je hebt humor, overtuigingskracht en je kunt goed samenwerken. [Informatie over de vacature en solliciteren.](#)



De advocaat-stagiaire die wij zoeken combineert een brede, degelijke kennis van het informatierecht met een grote belangstelling voor de ontwikkelingen en spelers binnen de online/mediasector. Je wil niet alleen aansprekende en

maatschappelijk relevante zaken voeren, maar ze ook winnen. Je hebt dus de onderzoeksvaardigheden om feitelijk en juridisch het onderste uit de kan te halen, en het denk- en schrijftalent om ook complexe processtukken aansprekend en begrijpelijk te verwoorden. Door de internationale context van ons werk is het belangrijk dat je Nederlands en Engels allebei uitstekend zijn. Enige beheersing van het Frans, Duits of een andere Europese taal is niet vereist maar wel buitengewoon nuttig.

[Klik hier voor meer informatie en solliciteren.](#)



Voor de sectie IE & Media zijn wij op zoek naar een gedreven advocaat-medewerker IE met vijf tot acht jaar werkervaring binnen de sectoren 'Life Sciences' en 'Advanced Technologies' die toe is

aan een horizontale overstap.

Als advocaat-medewerker IE zal je focus liggen op het ondersteunen van ondernemingen en kennisinstituten

die zich bezig houden met hoogwaardige technologieën. Hierbij kun je denken aan life sciences, biotechnologie en medische technologie. Je werk betreft het hele spectrum: van advisering over IE strategieën en transacties, het schrijven en uitonderhandelen van complexe R&D- en licentiecontracten tot procederen over IE en contractuele conflicten. Daarnaast zul je regelmatig worden betrokken bij de internet platform-praktijk en kun je ondersteuning bieden in de meer algemene IE-praktijk. Wij zijn dan ook op zoek naar een gepassioneerde advocaat met een bewezen trackrecord, die niet uitsluitend oog heeft voor IE maar ook voor de andere civielrechtelijke aspecten van onze praktijk.

[Meer informatie en solliciteren.](#)



In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het eerste kwartaal van 2020 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en

hoofdredacteur

Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur Boek9.nl). De in deze webinar besproken merkenrechtelijke Hof van Justitie EU uitspraken komen uitgebreider aan bod in de [webinar Merkenrecht 2020 Deel 1](#). 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 1e kwartaal 2020 [hier](#).



Bestel nu onze nieuwe bundel Rechtspraak Merkenrecht Hof van Justitie EU. Dit boek geeft een overzicht van de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie EU tot 2020, zoals op Boek9.nl gepubliceerd en voorzien van relevante afbeeldingen. In deze eerste druk zijn ook nog de arresten van het Hof uit het eerste kwartaal van 2020 opgenomen. De uitspraken

zijn gerubriceerd per deelonderwerp, zoals bijvoorbeeld onderscheidend vermogen, verwarringsgevaar, depot te kwader trouw of inburgering. Meer informatie vindt u [hier](#).



In dit eerste deel van de Merkenrecht 2020 webinars worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht in het eerste kwartaal van 2020 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur

Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur 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 2020 Deel 1 webinar 2020 [hier](#).



De volledig geactualiseerde 8e herziene druk van het handboek [IE-Goederenrecht](#) is vandaag

verschenen bij Boek 9. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE.



De volledig geactualiseerde vijfde druk van het [handboek IE-Beginselen](#) is vandaag

verschenen bij Boek 9. In 697 pagina's zijn de ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE en de relevante IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge

Raad uit 2018, zoals Cofemel v G-Star Raw over auteursrechtelijke bescherming van modellen, Pelham over sampling en NUV v Tom Kabinet over de mededeling aan het publiek.

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](#).



WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Organisatie van collectief beheer muziekwerken is belastingplichtige in de zin van BTW-richtlijn
[IEPT20210121, HvJEU, UCMR-ADA v Asociația Culturală Suflet de Roman](#)

Auteursrecht. Houder van auteursrechten op muziekwerken verricht een dienst onder bezwarende titel in de zin van de btw-richtlijn: er is sprake van een rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en royalty's vormen daadwerkelijke tegenprestatie voor de dienst. Organisatie voor collectief beheer is belastingplichtige in de zin van artikel 28 van de btw-richtlijn: in onderhavig geval is collectief beheer verplicht, kunnen exclusieve vermogensrechten niet worden overgedragen aan de organisatie, is de organisatie verplicht om niet-exclusieve licenties te verlenen en zal de verleende toestemming bedragen omvatten die de organisatie op eigen naam maar voor rekening van de auteursrechthebbenden ontvangt.

B9 16161. Conclusie P-G B.J. Drijber: 'illegale downloaders aanpakken is onder voorwaarden rechtmatig, maar er moet rekening worden gehouden met de betrokken internetgebruikers'

Auteursrecht. Handhaving persoonsgegevens. In citaten van P-G Drijber:

“4.8 Het is daarom essentieel vast te stellen over welke belangen een rol spelen. Aan de kant van de auteursrechthebbende zijn dat in beginsel zuiver financiële belangen. IE-rechten vertegenwoordigen een waarde en inbreuk daarop veroorzaakt normaal gesproken financieel nadeel. Aan de kant van de internetgebruikers van wie wordt vermoed dat zij inbreuk hebben gemaakt, gaat het vooral om de bescherming van hun privacy. Ook hier: als de gevraagde gegevens aan DFW worden verstrekt, verkrijgt deze niet alleen informatie in de vorm van persoonsgegevens sec, maar ook – als gevolg van de koppeling van de NAW-gegevens aan het gemonitorde internetgebruik (het downloaden van de Film) –

BOEK9 PUBLICATIES



informatie over (en daarmee enig inzicht in) het internetgebruik van de betrokken Ziggo-abonnees. Toewijzing van het gevraagde bevel zou daarom inbreuk kunnen opleveren op het door art. 8 EVRM beschermde recht om, in mijn woorden, vrijelijk en onbespied te kunnen internetten.⁶² Ziggo c.s. heeft zich daar ook op beroepen.⁶³ [...]

4.12 Ik lees het bestreden arrest aldus dat het hof met ‘de privacybelangen’ doelt op zowel de door art. 8 EVRM beschermde bredere belangen (vgl. 3.3 hiervoor), als – en in ieder geval – het recht op bescherming van persoonsgegevens als zodanig. Het zijn (onder meer) die laatste belangen die het hof in rov. 5.14 voor ogen heeft waar het spreekt van een evenwicht tussen ‘de privacybelangen’ van de klanten van Ziggo en de belangen van DFW. De in onderdeel 1 besloten veronderstelling dat het hof is uitgegaan van het “belang om niet te worden aangesproken voor een inbreuk op DFW’s IE-rechten” gaat uit van een onjuiste lezing van het arrest. [...]

4.68 Dat het hof het Unierecht heeft geschonden door onnodig hoge drempels voor handhaving van IE-rechten jegens ‘downloaders’ op te werpen is in het onderdeel onvoldoende onderbouwd. Daarbij is van belang dat het hof heeft onderkend dat een onbepert en onvoorwaardelijk beroep op de privacybelangen van de Ziggo-klanten zou leiden tot een ernstige aantasting van DFW’s rechten van (intellectuele) eigendom. Ook heeft het hof meegewogen dat DFW niet op andere wijze, dan via het gevraagde bevel, de gegevens op doeltreffende wijze kan verkrijgen. Dat het hof de belangen van DFW, die het aldus heeft onderkend, heeft afgewogen tegen de privacybelangen van de Ziggo-klanten en die afweging in het nadeel van DFW is uitgekapt, maakt nog niet dat het hof het Unierecht heeft geschonden.”

Nordisk toch niet mede-auteursrechtelijke format Psychic Challenge

[IEPT20210303, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator](#)
Auteursrecht. IE-Goederenrecht. Anders dan in tussenvonnissen, wordt geoordeeld dat Nordisk niet mede-auteursrechtelijke van het tv-format voor een talentenjacht voor helderzienden is: curator voldoende tegenbewijs geleverd. Medewerker A van TéVé heeft verklaard dat hij voor het televisieprogramma een format heeft gemaakt en die in de format Bible heeft neergelegd, hierbij is geen overleg geweest met medewerker B van Nordisk. De subsidiaire vordering (Wanneer rechtbank oordeelt dat de auteursrechten op het format niet van rechtswege (gedeeltelijk) berusten bij Nordisk de curator beveelt binnen het aan Nordisk toekomende deel van de op het format rustende auteursrechten om niet over te dragen aan Nordisk) afgewezen: In het tussenvonnissen is geoordeeld dat als de curator slaagt in het leveren van tegenbewijs, de subsidiaire grondslag niet kan slagen en de vorderingen van Nordisk zullen worden afgewezen. Er bestaat geen aanleiding om van de in het tussenvonnissen genomen bindende eindbeslissingen terug te komen. Nordisk

onvoldoende naar voren gebracht dat deze beslissing zou berusten op onjuiste juridische of feitelijke grondslag.

(*Met dank aan Rutger de Beer en Adonna Alkema, Hofhuis Alkema Groen*)

Geen herziening van de uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden van 30 maart 2017

[IEPT20200630, HR, Spookfacturen](#)

Strafrecht, Procesrecht, Auteursrecht. Geen herziening [IEPT20170330](#), Hof Arnhem-Leeuwarden, Spookfacturen: dat medeverdachte in 2019 is vrijgesproken van inbreuk op het auteursrecht levert geen novum op in de zin van artikel 457 lid aanhef en onder c.

Door middel van framing opnemen van werk op website is mededeling aan publiek wanneer er maatregelen tegen framing zijn getroffen

[IEPT20210309, HvJEU, VG Bild-Kunst v SPK](#)

Auteursrecht. Het opnemen, door middel van framing, van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar werk op de website van een derde is ‘mededeling aan het publiek’ indien daarbij de getroffen of geïnitieerde voorzieningen tegen framing worden omzeild: het toestaan van een dergelijke opname zou indruisen tegen het exclusieve en onuitputtelijke recht van de auteursrechtshouder om op grond van artikel 3, leden 1 en 3, van de Auteursrechtlijn elke mededeling van zijn werken aan het publiek toe te staan of te verbieden.

Overleggen van beschermd werk als bewijsstuk aan een rechter is geen mededeling aan een publiek

[IEPT20201028, HvJEU, BY v CX](#)

Auteursrecht. Naburige rechten. Geen “mededeling aan een publiek” wanneer een beschermd werk langs elektronische weg aan een rechter wordt overgelegd als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure tussen particulieren: het beschermde werk wordt ontvangen door een duidelijk afgebakende en besloten groep personen.

Naburige rechten

Artiestenovereenkomst met Centertainment is rechtsgeldig ontbonden door Epica

[IEPT20210309, Rb Amsterdam, Epica](#)

Naburige rechten. Artiestenovereenkomst met Centertainment is rechtsgeldig ontbonden door Epica c.s. nu Centertainment tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen, onder meer door het opzetten van een schijnconstructie met een ‘Engelse licentienemer’: Centertainment heeft Epica c.s. geen deugdelijke halfjaarlijkse statements verstrekt, Centertainment heeft nooit enig bedrag voor de online exploitatie aan Epica betaald, onder meer doordat gelden werden geïncasseerd door Engels zusterbedrijf van Centertainment welke in strijd met de goede trouw tussen contractspartijen aanspraak maakt op een

licentievergoeding van 50% van de geïncasseerde gelden, Centertainment brengt ten onrechte extra kostenposten in mindering op de royaltyvergoeding, Centertainment is tekortgeschoten in haar inspanningsverplichting van voortdurende exploitatie en maximalisatie van rendement. Centertainment moet meewerken aan het terug overdragen van de naburige rechten aan de VOF en nu Centertainment de naburige rechten van de fonogrammenproducent behoudt moet zij gedogen dat Epica de albums exploiteert via Tunecore: ontbinding van de overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de naburige rechten van rechtswege terugvallen op Epica, dat de naburige rechten van de fonogrammenproduct bij Centertainment blijven berusten leidt tot een patstelling, onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter zal beslissen dat er grond is om Centertainment te veroordelen tot overdracht van haar intellectuele eigendom maar een beroep van Centertainment op haar verbodsrecht zou resulteren in misbruik van recht.

(Met dank aan Maarten Leopold, [Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten](#))

Begrip ‘betrokken uitvoerende kunstenaars’ in de zin van artikel 8 lid 2 van richtlijn 2006/115 moet in de gehele Unie op eenvormige wijze worden uitgelegd

[IEPT20200908, HvJEU, RAAP v PPI](#)

[Naburige rechten](#). Het begrip ‘betrokken uitvoerende kunstenaars’ in de zin van artikel 8 lid 2 van richtlijn 2006/115 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom moet in de gehele Unie op eenvormige wijze worden uitgelegd en verzet zich ertegen dat een lidstaat bij de omzetting in zijn wetgeving uitvoerend kunstenaars van het recht op één billijke vergoeding uitsluit die onderdaan zijn van staten die niet tot de EER behoren, met als enige uitzondering kunstenaars die hun woon- of verblijfplaats in de EER hebben en die welke hun bijdrage aan het fonogram in de EER hebben geleverd: de in richtlijn 2006/115 opgenomen begrippen moeten worden uitgelegd op een wijze die strookt met de in de internationale verdragen vervatte overeenstemmende begrippen, de in artikel 8 lid 2 bedoelde verplichting om te zorgen voor een billijke verplichting die wordt verdeeld tussen de producent van het fonogram en de uitvoerend kunstenaar is van toepassing wanneer het gebruik van het fonogram of een reproductie daarvan plaatsvindt in de Unie, er wordt geen voorwaarde gesteld dat de uitvoerend kunstenaar of de producent van het fonogram de nationaliteit van een lidstaat van de EER dan wel zijn woon- of verblijfplaats in een dergelijke lidstaat heeft, noch dat de plaats waar het creatieve of artistieke werk is verricht tot het grondgebied van een lidstaat van de EER behoort, artikel 8 lid 2 moet zoveel mogelijk in overeenstemming met het WPPT worden uitgelegd en er is geen voorbehoud gemaakt op grond van artikel 15 lid 3 WPPT. Artikel 8 lid 2 van richtlijn 2006/115 verzet zich ertegen dat een lidstaat het recht op één enkele billijke

vergoeding beperkt ten aanzien van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van derde staten die krachtens artikel 15 lid 3 WPPT een voorbehoud hebben gemaakt met betrekking tot de erkenning van het recht op één enkele billijke vergoeding. Beperkingen kunnen wel door de Uniewetgever worden ingevoerd als zij voldoen aan de vereisten van artikel 52 lid 1 Handvest: noodzaak om een gelijk speelveld te bewaren voor deelname aan de handel in opgenomen muziek is een doelstelling van algemeen belang die een beperking van het in artikel 8 lid 2 van de richtlijn neergelegde naburige recht kan rechtvaardigen ten aanzien van de onderdanen van een derde staat die dit recht niet of slechts gedeeltelijk toekent. Artikel 8 lid 2 van de richtlijn verzet zich ertegen dat enkel de producent van het fonogram een vergoeding ontvangt zonder deze te moeten delen met de uitvoerend kunstenaar: vergoeding heeft als essentieel kenmerk dat zij wordt verdeeld en een dergelijke uitsluiting zou de doelstelling van de richtlijn ondermijnen.

Merkenrecht

(Mede)bestuurders van Lijst 30 moeten medewerking verlenen aan overdracht domeinnaam aan Vrij en Sociaal Nederland

[IEPT20210309, Rb Den Haag, VSN v Lijst 30](#)

[Merkenrecht](#). (Mede)bestuurders van afsplitsende partij (Lijst 30) van Vrij en Sociaal Nederland maken merkinbreuk op beeldmerk van VSN en dienen medewerking te verlenen aan overdracht aan VSN van domeinnaam die doorlinkt naar eigen website Lijst 30: uit een verstuurd brief blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het beeldmerk van VSN, niet gebleken dat domeinnaam op naam van de (mede)bestuurders staat waardoor gebod tot overdracht moet worden afgewezen maar wel genoeg grond voor een bevel om medewerking te verlenen aan overdracht van domeinnaam.

(Met dank aan Sjors van der Hoeven, [Lawfox](#))

Modelrecht

B9 16164. EUIPO verklaarde ten onrechte een model van een bouwsteen van een LEGO-speelgoedbouwset nietig

[Modelrecht](#). Uit het perscommuniqué: “Het EUIPO heeft niet onderzocht of de door de vennootschap Lego ingeroepen uitzondering van toepassing was en heeft evenmin alle uiterlijke kenmerken van de bouwsteen in aanmerking genomen.

Het Gerecht is van oordeel dat, aangezien noch de verordening betreffende gemeenschapsmodellen, noch het reglement van de kamers van beroep van het EUIPO preciseert onder welke voorwaarden de bepaling inzake de betrokken uitzondering kan worden toegepast, niet kan worden geoordeeld dat Lego die bepaling te laat

heeft aangevoerd door dit voor het eerst voor de kamer van beroep te doen.

Het Gerecht voegt hieraan toe dat, gelet op de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop het litigieuze model betrekking heeft, de kamer van beroep van het EUIPO moest beoordelen of dit model voldeed aan de voorwaarden om voor die uitzondering in aanmerking te komen. Aangezien zij dit niet heeft gedaan, heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Het Gerecht wijst er vervolgens op dat een model nietig moet worden verklaard indien alle uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel waarop het betrekking heeft, maar dat nietigverklaring van het litigieuze model niet mogelijk is indien minstens één van de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop dit model betrekking heeft, niet uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald. De bovenzijde van de bouwsteen in kwestie heeft aan weerszijden van de rij van vier nopjes een glad oppervlak en het Gerecht stelt vast dat de kamer van beroep dit kenmerk niet heeft vastgesteld, ook al gaat het om een uiterlijk kenmerk van het voortbrengsel.

Octrooirecht

Kiremko maakt met Magma Valve geen inbreuk op EP 379 van Tomra

[IEPT20210216, Hof Den Haag, Tomra v Kiremko](#)

Octrooirecht. Kiremko maakt met Strata Invicta of Magma Valve geen directe of indirecte inbreuk op EP 379 van Tomra en ook geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie: de gemiddelde vakman zal aan element 'only' in deelkenmerk 1.5. van conclusie 1 van EP 379 de betekenis 'uitsluitend' toekennen, en niet de betekenis dat niet uitgesloten is dat ook andere maatregelen bijdragen aan het gesloten houden van de afsluiter van het drukvat, in de beschrijving wordt niet gesuggereerd dat er redenen zijn om de overbodige maatregelen toch toe te passen, dat in deelkenmerk 1.6 van conclusie 1 van EP 379 de toepassing van een 'double acting actuator' is voorgeschreven leidt er niet toe dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat de persluchtmotor ook zou kunnen worden gebruikt voor het gesloten houden van de afsluiter, deze uitleg van 'only' wordt bevestigd door het verleningsdossier, waarin te zien is dat kenmerk 1.5. is aangepast door toevoeging van 'only' in reactie op de niet-nieuwheidsbezwaren van de examiner, om te bewerkstelligen dat aldus een inrichting onder bescherming wordt gesteld die zich onderscheidt van die geopenbaard in US 279, omdat de afsluiter wordt dichtgehouden uitsluitend door de stoomdruk in het drukvat, zonder dat daaraan door andere maatregelen wordt bijgedragen, andere toevoegingen in de gewijzigde conclusie maken dat oordeel niet anders, het aanwezig zijn van een additionele maatregel in de

Magma Valve van Kiremko ten behoeve van het dichthouden van de afsluiter maakt dan ook dat niet is voldaan aan het conclusiekenmerk 'only' en er dus geen sprake is van directe inbreuk, ook geen sprake van indirecte inbreuk nu niet is gebleken dat de Magma Valve door Kiremko anders dan met een stuurventiel van het 5/2 type wordt aangeboden noch dat afnemers het stuurventiel zullen vervangen door een 5/3 type en dat Kiremko daarvan op de hoogte is, geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie nu er bij de Magma Valve geen sprake is van een ondergeschikt verschil dat geen effect heeft op de functie, wijze en resultaat van de uitvinding volgens EP 379, er is sprake van een ander resultaat bij de Magma Valve.

(Met dank aan Rogier de Vrey & Yasar Celebi, [CMS](#))

Procesrecht

In beide zaken met betrekking tot het door Sisvel ingeroepen octrooi komen de volledige proceskosten voor vergoeding in aanmerking uit hoofde van art. 1019h Rv

[IEPT20210217, Rb Den Haag, Sisvel v BBK](#)

Procesrecht. In beide zaken komen de volledige proceskosten voor vergoeding in aanmerking uit hoofde van art. 1019h Rv voor zover deze redelijk en evenredig zijn: procedures zien op handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, betoog Sisvel dat er nodeloos kosten zijn aangewend of veroorzaakt door gedaagden mist feitelijke grondslag en indicatietarieven moeten niet analoog worden toegepast in de procedures, geen sprake van forfaitaire regeling en Sisvel probeert onterecht het minimum tot maximum te verheffen, slagingskans van argumenten hoeft in onderhavige procedures niet meegenomen te worden bij begroting van de kosten en beroep Sisvel op billijkheidscorrectie wordt gepasseerd. Proceskosten BBK in de zaak 18-884 komen voor volledige vergoeding in aanmerking: opgevoerde kosten zijn redelijk en evenredig. Proceskosten Oppo in zaak 18-884 zijn gedeeltelijk nodeloos gemaakt en Sisvel maakt in Nederlandse procedure aanspraak op wereldwijde licentie waardoor Oppo de kosten gemaakt voor haar FRAND-verweer redelijkerwijs aan deze procedure kan toerekenen: kosten die verband houden met akten die zijn geweigerd zijn gedeeltelijk nodeloos gemaakt, het lag voor de hand dat Oppo de wereldwijde markt in haar FRAND-verweer heeft betrokken. Kosten Wiko c.s. in de zaak 19-936 zijn redelijk en evenredig te achten: Sisvel heeft de hoogte van de kosten niet betwist.

Door Xiaomi c.s. gevorderde proceskosten van € 1.424.978,16 toegewezen tot een bedrag van € 1.220.629,96

[IEPT20210224, Rb Den Haag, Sisvel v Xiaomi](#)

Procesrecht. Door Xiaomi c.s. gevorderde proceskosten van € 1.424.978,16 toegewezen tot een bedrag van € 1.220.629,96: betoog van Sisvel dat Xiaomi nodeloos kosten heeft gemaakt door het aanvoeren van kansloze

verweren en het niet voldoen aan haar stelplicht mist feitelijke grondslag, de kosten die Xiaomi heeft gemaakt in verband met haar FRAND-verweer vallen, anders dan Sisvel stelt, wel binnen het toepassingsbereik van 1019h Rv, geen aanleiding om Indicatietarieven die niet van toepassing zijn op octrooizaken als de onderhavige naar analogie toe te passen, kosten voor CRA-rapporten worden gematigd nu rapporten moesten worden ingekort op bevel van de rechtbank, overige verweren Sisvel die zien op kosten CRA-rapporten afgewezen.

Facebook bevolen tot afgifte identificerende gegevens van reeds inbreukmakende adverteerders

[IEPT20210317, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Facebook](#)

[Procesrecht.](#) [Auteursrecht.](#) [Merkenrecht.](#) [Onrechtmatige daad.](#) Niet bevoegd ten aanzien van Facebook Inc en Facebook Ireland: voor zover inbreuken op de Uniemerken en auteursrechten alsmede het onrechtmatig handelen zien op buiten Nederland, respectievelijk voor de inbreuken op de Benelux-merken buiten de Benelux. Geen auteursrechtinbreuk door Facebook: Facebook doet geen “mededeling aan het publiek”. Geen merkgebruik door Facebook: adverteerders gebruiken de Hilfiger merken voor commerciële activiteiten. Geen wanprestatie bij uitvoering van mondelinge overeenkomst: aard van overeenkomst tussen PVH en Facebook ziet niet op het niet-adverteren van content van derden en verplichting gaat niet verder dan het beleid dat Facebook al voert. Het niet afgeven van identificerende gegevens na constatering van inbreuk is onrechtmatig: de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk; de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens; aannemelijk is dat in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen; afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de persoon die onrechtmatig handelt brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren. Facebook Inc. en Facebook Ireland bevolen om de diensten als tussenpersoon bij het plaatsen van advertenties op haar platforms voor namaak Hilfiger-producten te staken en gestaakt te houden: het staat voldoende vast dat Facebook Inc. en Facebook Ireland bij de advertenties en promotie-accounts betrokken zijn en in staat om de op te leggen maatregelen uit te (doen) voeren. Facebook komt beroep op hosting vrijstelling toe: niet (onderbouwd) gesteld dat Facebook wetenschap van de inbreuk zou hebben en na melding van inbreuk verwijderd Facebook de vermeend inbreukmakende content.

Overig

[B9 16160. A-G Wissink concludeert tot verwerping cassatieberoep 123inkt v Prindo](#)

Deze zaak tussen 123-inkt en prindo.nl betreft oneerlijke handelspraktijken en misleidende (vergelijkende) reclame. Media Concept adverteert op Google Shopping met een lage prijs die slechts voor de aanschaf van één exemplaar geldt. Deze beperking kan niet worden vermeld op Google Shopping, maar blijkt indien vanuit Google Shopping wordt doorgeklikt naar de zogenaamde bestemmingspagina op de website van Media Concept waar het product kan worden gekocht. Wie de webwinkel van Media Concept (prindo.nl) rechtstreeks benadert, betaalt een andere (hogere) prijs dan de op Google Shopping vermelde prijs. De AG concludeert dat het hof kon oordelen dat geen sprake is van misleiding.

(Met dank aan Jan Pot, Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof)

BERICHTEN

Kamerstukken

[B9 16155. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en de videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 21 januari 2021](#)

21501-02 nr. 2260. Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van schriftelijk overleg; Verslag van schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en de videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 21 januari 2021.

De vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Europese Zaken zijn op 15 januari 2021 aan de minister van Buitenlandse Zaken voorgelegd. Ten aanzien van de octrooien is het volgende gevraagd:

“Voor de leden van de PvdA-fractie staat voorop dat de vaccins voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. Is het kabinet bereid om de toegankelijkheid en betaalbaarheid, ook voor lageen middeninkomenslanden, van vaccins op de agenda te zetten? Heeft de Commissie bij het onderhandelen over de recente inkoop van vaccins ook onderhandeld, of de optie overwogen, om gebruik te maken van dwanglicenties? Zo niet, is het kabinet bereid om er bij de Commissie voor te pleiten dat er bindende afspraken worden gemaakt over het delen van octrooien van vaccins?”

Opinies

[B9 16163. Noot van Engelen bij ING v de curator c.s. en Lira v Ziggo c.s.: De onbepaaldheid van het bepaaldheidsvereiste](#)

Prof. mr. Dick van Engelen (Ventoux), De onbepaaldheid van het bepaaldheidsvereiste: ING v de curator c.s. en Lira v Ziggo c.s. in perspectief geplaatst.

Noot bij Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590 [IEPT20200403](#) (ING v de curator c.s.) en Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1548 [IEPT20201002](#) (Lira v Ziggo) Verschenen in AA 2021, p. 284 - 291.

“[..]

Tegen deze achtergrond is in mijn optiek niet met droge ogen vol te houden dat de cassatieklachten inzake het bepaaldheidsvereiste in de Lira-procedure zonder motivering konden worden afgewezen, omdat hier geen vragen speelden die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht. Die vragen lagen uitdrukkelijk op tafel vanwege de door de Hoge Raad zelf in zijn Norma-arrest in stand gelaten onduidelijkheid, welke vervolgens opgelost lijkt door het arrest ING v curator. Dat is allemaal echter een kwestie van ‘lijken’ en het proberen te rijmen van op het oog tegenstrijdige uitkomsten. Het had de Hoge Raad niet misstaan – en de rechtseenheid en rechtsontwikkeling bepaald gediend – als de Hoge Raad daar in zijn Lira-arrest gewoonweg duidelijkheid over had geschapen. Dat had rechtszekerheid gegeven en daarmee kunnen voorkomen dat opstellers van overdrachts- en pandakten zich de hersens moeten pijnigen over de vraag wat nu wel of niet nodig is om een rechtsgeldige overdracht of verpanding van met name toekomstige IE-rechten veilig te stellen.”

B9 16165. Noot Haak bij Allround v Simstars (Mi Moneda): ruime beoordelingsvrijheid verwarringsgevaar

Mr. M.F.J. Haak (Hoogenraad & Haak), ruime beoordelingsvrijheid verwarringsgevaar: Allround v Simstars (Mi Moneda). Noot bij HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 [IEPT20170519](#) (Allround v Simstars). Verschenen in BIE 2017 nr. 23.

“[...] Ik meen dan ook dat een dergelijke, algemene voorwaarde dat alleen moet worden vergeleken met producten van hetzelfde materiaal nooit heeft gegolden. Uit All Round/Simstars is af te leiden dat het begrip ‘gelijksoortige producten’ ruimte laat voor een nadere invulling door de feitenrechter. Door een mededingingsrechtelijke bril gezien dient de productmarkt te worden bepaald door te kijken welke producten door de afnemer als onderling verwisselbaar of substitueerbaar met het (beweerdelijk) nagebootste product worden beschouwd. En dus dient vanuit het perspectief van de afnemer van het betreffende product de vraag te worden beantwoord of de producten gelijksoortig zijn of niet.”

Personalialia

B9 16156. Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

Uit het persbericht: “Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Jos Klaus zich als advocaat-counsel per 1 maart 2021 bij Leeway Advocaten heeft aangesloten. Jos is een ervaren advocaat op het gebied van auteurs- en

modelrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht en heeft veel expertise op het gebied van anti-counterfeiting, online IP-inbreuken en misleidende reclame. Ook adviseert hij regelmatig over complexe IP-gerelateerde overeenkomsten.

Jos, die zijn carrière begon bij HOYNG ROKH MONEGIER, komt van het gerespecteerde IE-team bij BarentsKrans, waar hij door de Legal 500 (2020) werd omschreven als “someone to watch for the future” en door de WTR1000 (2021) als een advocaat die “vol potentieel zit en voor niets zal stoppen om een overwinning voor cliënten te behalen”. Zijn ervaring strekt zich uit over een groot aantal sectoren, van food & beverages tot media en telecom, elektronica, chemie en tech. Hij heeft een bijzondere interesse voor branches waar innovatief design centraal staat, zoals fashion, architectuur, huishoudelijke artikelen en luxegoederen. Sinds de oprichting in januari 2017, is Leeway sterk gegroeid om aan de toenemende vraag van zowel bestaande als nieuwe cliënten te kunnen voldoen. In dit kader is de komst van Jos dan ook een mooie volgende stap.”

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
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
Leeway	www.leeway.nl
LIOC Patents & Trademarks	www.lioc.nl
Los & Stigter	www.lostenstigter.nl
Merkenbureau Merk-Echt	www.merk-echt.nl
NautaDutilh	www.nautadutilh.com
NLO	www.nlo.nl
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](#).