

To file or not to file?

Hoe kunnen we vuist maken tegen grootschalige trade mark squatters & Michael Gleissner?



BMM Najaarsvergadering - 30 november 2018
Clervaux, Luxemburg

Michiel Haegens, merkengemachtigde, Signify
Jos Klaus, advocaat, BarentsKrans

Route 66 (1)

Recht & Krom/Crazy/Verder

[juni 1995]

Een Nederlander heeft een weg gestolen.

Een oude snelweg.

Een oude Amerikaanse snelweg.

Een oude snelweg dwars door de Verenigde Staten.

Klinkt belachelijk? Is het ook. Daarom ben ik me er ook mee gaan bemoeien.

Of dat verstandig is? Nou, euh, nee, niet direct. Maar iemand moet het doen. Iemand moet tegen criminaliteit opstaan.

Want de desbetreffende Nederlander is nog trots op zijn diefstal ook, en hij gaat te ver.

Als u er nog niks van snapt: geeft niet, ik ga het u nu haarfijn uitleggen.

De Nederlandse dief, kaper zou je ook kunnen zeggen, heet Robert Groeneveld en hij woont in Breda.

De weg die hij gestolen heeft, dat snapt u al uit de kop van dit artikel, is de Route 66.

Meneer Groeneveld heeft nog nooit een stukje van die weg gezien, maar de weg staat wel op zijn naam. Dat wil zeggen, de naam staat op zijn naam.

Robert is een zogenaamde naamkaper of merkenspeculant, zoals zijn advocaat het zo treffend uitdrukt.

Thousands more trademarks linked to Michael Gleissner unearthed;
leading in-house lawyer calls for action

World Trademark Review

25 Jan
2018

"Infamous troll" Michael Gleissner involved in
5% of all live contested trademark cases in
United Kingdom

23 AUG

News

Mystery over entertainment tycoon's web of trademarks,
domains and company names



Michael Gleissner Strikes Again
September 22, 2017

Michael Gleissner Strikes Again

< Latest Posts

Michael Gleissner: the mysterious trade mark filer

By Leighton Cassidy and Fiona Morris | March 22, 2018 15:51

T ...

Te bespreken topics

1. Feitelijke achtergrond Michael Gleissner & stand van zaken merkdepots en procedures

2. Juridische mogelijkheden om merkenkapers c.q. *trade mark squatting* aan te pakken

- (a) Oppositie tegen depots door *trade mark squatters*
- (b) Inperking van nietigheids- en vervalacties ingesteld door *trade mark squatters*, beperkte lezing belanghebbende-begrip?
- (c) Filingverbod tegen *trade mark squatters*
- (d) (Kwade trouw) nietigheidsactie tegen registraties van *trade mark squatters*
- (e) Hoe wordt over de grens omgegaan met Gleissner?
- (f) Omgekeerde situatie: wat als de *trade mark squatter* actie gaat ondernemen op basis van zijn ingeschreven merk?

3. Strategie & aanbevelingen

1. Feitelijke achtergrond

- **Carrière Gleissner** (bron: eigen onderzoek)
 - Ondernemer, regisseur, filmmaker en fotograaf
 - Pionier m.b.t. webhosting, grote domeinnaamportefeuille
- **Activiteiten: vanaf 2015 vooral veel merkaanvragen ingediend en doorhalingsacties ingesteld door Gleissner** (bron: WTR en eigen onderzoek)
- **Statistieken ongekeende filing-operatie, topje van de ijsberg?** (eind 2017) (bron: WTR)
 - 1.100 handelsnamen
 - 2.500 merkaanvragen
 - 5.300 domeinnamen
 - Merkaanvragen in meer dan 36 landen
 - Tekens identiek of overeenstemmend aan zeer bekende merken
 - Totale *office fees* voor aanvragen ca. \$ 750.000
- **Kloon TM View website & handelsnaam EUIPO INTERNATIONAL** (bron: WTR, Lexology)

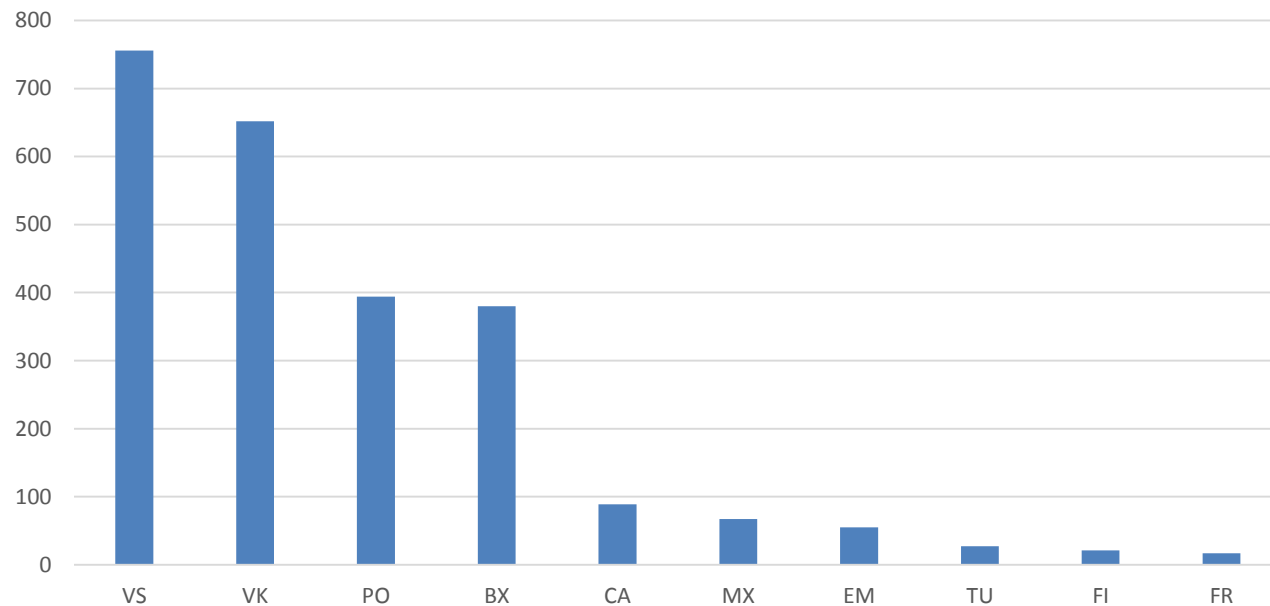
1. Feitelijke achtergrond

- Voorbeelden van merkaanvragen op naam van Gleissner (WTR en eigen onderzoek)
 - Technologie: APPLE, APPLECENTRE, APPLE ISERVICES, APPLEWORLD, IPHONE, ITUNES, BERTONE, QUICKTIME, TESLA voor o.a. TV programma's en media
 - Zakenwereld: BAIDU, ENRON, LEHMANN BROTHERS ASSET MANAGEMENT, LEHMANN BROTHERS ENCORE, MADOFF, ROCKEFELLER, TRUMP TV voor o.a. TV programma's en business management
 - Muziek: FALCO, OXYGENE, OASIS, QUEEN, SEAL voor o.a. muziekitgeverijdiensten, muziekitzendingen, filesharing en bladmuziek
 - Gleissner lijkt in te spelen op de actualiteit: bv. muziekdepots vaak gedaan vlak vóór of na introductie nieuw album of bij jubilea
 - De batch Benelux merkaanvragen in 2015 en 2016 had vooral betrekking op voornamen en algemene aanduidingen

1. Feitelijke achtergrond

- Geografische spreiding, olievlek breidt zich uit (eind 2017) (bron: WTR)

Gleissner depots wereldwijd

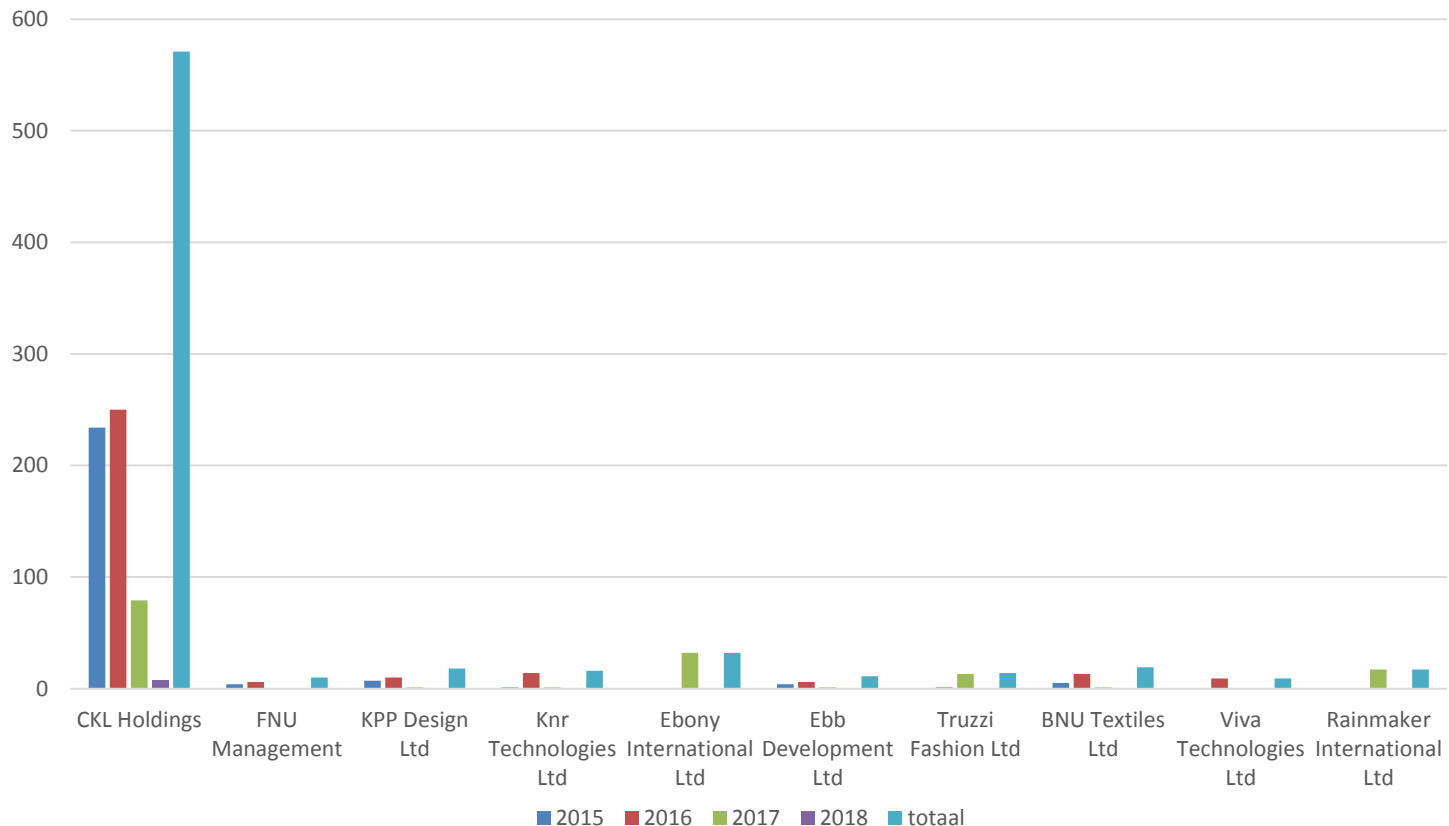


- Nadruk op spreiding in VS, VK en BX (enigszins) logisch, andere landen onlogisch (bv. Portugal, geen Duitsland). Grote aantallen Benelux: depot in Engels mogelijk en 1-3 klassen zelfde prijs.

1. Feitelijke achtergrond

- In Benelux register al meer dan 1300 merkdepots en –inschrijvingen die met Gleissner in verband kunnen worden gebracht (bron: WTR en eigen onderzoek)

Gleissner depots BBIE



1. Feitelijke achtergrond

- Lopende zaken
 - Merendeel aanvragen uit 2015 en 2016 inmiddels ingeschreven
 - Aantal opposities is nog 'pending'
 - Tal van depots van merken die gelijk of overeenstemmend zijn aan bekende merken zijn ingetrokken (bv. Apple en Tesla)
 - Groot aantal doorhalingsacties ingesteld door Gleissner, met name in EU en VK.
- Gleissner maakt gebruik van diverse adviseurs (advocaten, gemachtigden) (bron: eigen onderzoek)
- Bekende (voormalige) adressen Gleissner vennootschappen (bron: eigen onderzoek)
 - Regent Street 207 3rd Floor, W1B 3HH, London, United Kingdom
 - Ingles Manor, Castle Hill Avenue, Folkestone, United Kingdom
 - G/F, 50 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong
 - Amersfoortsestraatweg 33b, Bussum, Nederland
 - Prinses Beatrixstraat 7, Reuver, Nederland
 - Rijksweg Noord 72, Swalmen, Nederland
 - Leeuwenstraat 4, Antwerpen, België
 - Klosterstraat 28-30, Eupen, België

1. Feitelijke achtergrond

- M.b.t. adres: Ingles Manor, Castle Hill Avenue, Folkestone, United Kingdom:
 - Volgens het UK Companies House register zijn daar niet minder dan 1103 (!) bedrijven gevestigd die met Gleissner in verband kunnen worden gebracht... (bron: eigen onderzoek)



1. Feitelijke achtergrond

- Entiteiten waaronder Gleissner opereert (eind 2017 tot nu) (bron: WTR en eigen onderzoek)
 - Bigfoot Entertainment Limited (een van de 'hoofdvennootschappen' van Gleissner)
 - CKL Holdings B.V. (veel filings in Benelux op deze naam)
 - KPP Design Limited (deposant in enige NL appelzaak)
 - Trademarkers Limited
 - CKL Holdings Limited, Ckl Citymedia Limited
 - Sherlock Systems Limited
 - Fashion One Limited, Fashion International Limited
 - Knr Technologies Limited
 - Ebony International Limited
 - Fashion TV Broadcasting Limited
 - Ebb Development Limited
 - Truzzi Fashion Limited
 - Vico International Limited
 - Bnu Textiles Limited, China Capital Brands Limited
 - Viva Technologies Limited
 - Rainmaker International Limited

1. Feitelijke achtergrond

- Mogelijke redenen filinggedrag:
 - (i) 'Brand incubator', doorverkoop merken; danwel licenties
 - (ii) Waarde vergroten van domeinnamen door bepaalde merknaam tevens te registreren
 - (iii) Vergroten domeinnaamportfolio; veel domeinnamen ook als merk geregistreerd: 'reverse hijacking' van domeinnamen (bv. In Turkije voorrang bij domeinnaam na eerdere merkregistratie)
 - (iv) Gebruik maken van 'hidden registers', zoals Pakistan, om vervolgens prioriteit te claimen in andere landen, zoals de VS (bron: WTR)
- Depots aangevraagd voor zeer diverse waren/diensten
 - Mogelijke redenen: (i) kleine kans dat één ouder merk in een oppositie gehele aanvraag onderuit haalt; en (ii) omdat dan kans op kostenveroordeling kleiner is?
- Gleissner heeft geen verklaringen gegeven (behalve aangeven dat specifieke depots legitiem wil gaan gebruiken) en is niet bereikbaar voor commentaar (bron: WTR en eigen onderzoek)

1. Feitelijke achtergrond

- Voor zover publiekelijk bekend is slechts één ‘Gleissner file’ voor de rechter gekomen in de Benelux
- Hof Den Haag 29 mei 2018, IEF 17726 / IEFbe 2585 (Koninklijke KPN/KPP Design Limited)
 - Appel oppositieprocedure tegen depot van Gleissner
- *KPN vs. PN*, op naam van KPP Design Limited (dus: “KPP PN” tegen “KPN”?)



2. Juridische mogelijkheden

- Mogelijkheden om *trade mark squatters* te bestrijden
 - (a) Oppositie tegen depots door *trade mark squatters*
 - (b) Inperking van nietigheids- en vervalacties ingesteld door *trade mark squatters* beperkte lezing belanghebbende-begrip?
 - (c) Filingverbod tegen *trade mark squatters*
 - (d) (Kwade trouw) nietigheidsactie tegen registraties van *trade mark squatters*
 - (e) Hoe wordt over de grens omgegaan met Gleissner?
 - (f) Omgekeerde situatie: wat als de *trade mark squatter* actie gaat ondernemen op basis van zijn ingeschreven merk?

2. Juridische mogelijkheden

- Overzicht mogelijkheden tegen *trade mark squatters* (en dus ook Gleissner)

	BBIE	EU IPO	Rechter
<i>Ex ante</i>			
Oppositie (sub a/b) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Oppositie (sub c) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Doorhalings-actie ingesteld door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
<i>Ex post</i>			
Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper	Ja	Ja	Ja
Kwade trouw grond?	Bijna!	Ja	Ja

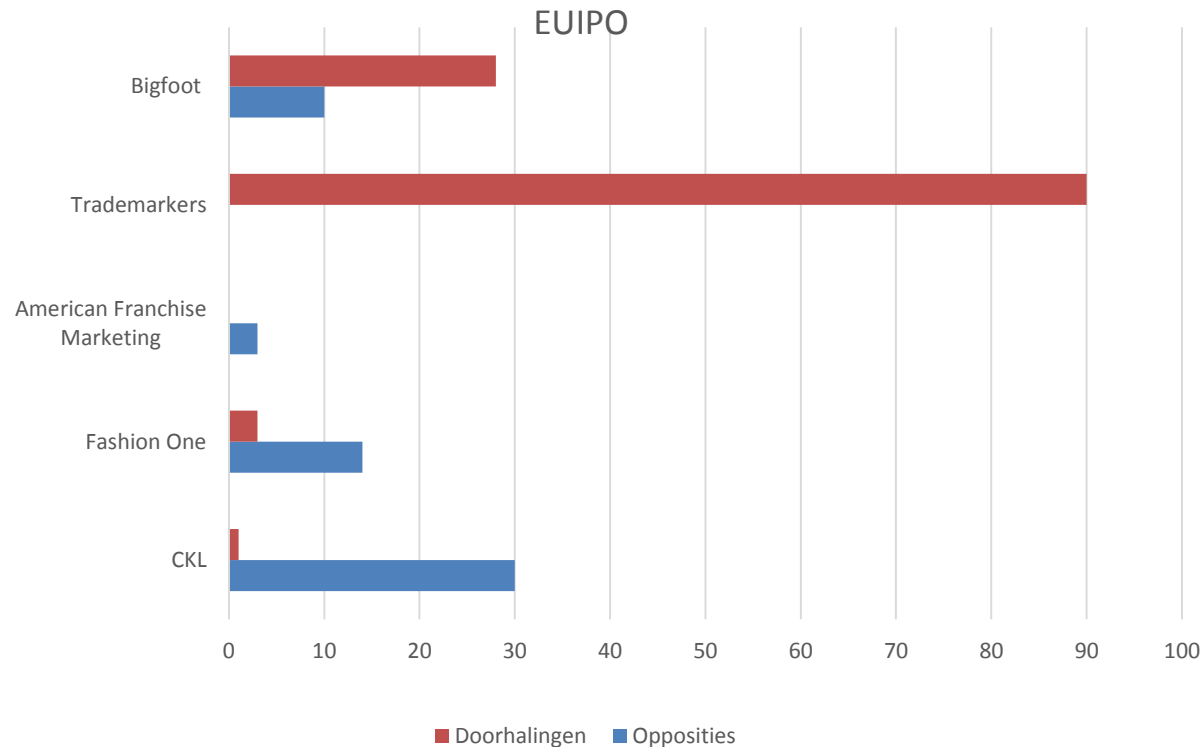
2. Juridische mogelijkheden

- (a) Oppositie tegen depot kaper

	BBIE	EU IPO	Rechter
<i>Ex ante</i>			
Oppositie (sub a/b) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Oppositie (sub c) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Doorhalings-actie ingesteld door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
<i>Ex post</i>			
Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper	Ja	Ja	Ja
Kwade trouw grond?	Bijna!	Ja	Ja

2. Juridische mogelijkheden

- **(a) Oppositie tegen depot kaper**
- In Europa minstens 290 oppositie- (en doorhaling)beslissingen waarbij een Gleissner-entiteit was betrokken (bron: eigen onderzoek)



2. Juridische mogelijkheden

- **(a) Oppositie tegen depot kaper**
- EUIPO en BBIE:
 - Reguliere gronden, dus: conflicterend jonger merk van de kaper of bekendheid van het oudere merk
- Kenmerken:
 - Steevast depot in drie klassen
 - Vaak gespreide waren- en dienstenlijst
 - Daardoor geringe kans om aanvraag geheel onderuit te halen
 - Engelstalige warenlijst, waardoor procedures in het Engels worden gevoerd
 - Veel uitstelverzoeken
 - Geen ruimte voor inroepen kwade trouw of misbruik van recht
 - Aan kostenveroordeling, als die al wordt toegekend, wordt vermoedelijk nooit voldaan
 - Zie Hof Den Haag KPN/KPP

2. Juridische mogelijkheden

- (b) Doorhalingsactie ingesteld door kaper

	BBIE	EU IPO	Rechter
Ex ante			
Oppositie (sub a/b) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Oppositie (sub c) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Doorhalings-actie ingesteld door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
Ex post			
Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper	Ja	Ja	Ja
Kwade trouw grond?	Bijna!	Ja	Ja

2. Juridische mogelijkheden

- **(b) Doorhalingsactie ingesteld door kaper**
- Gewoon standaardprocedure.
 - In 2019: kwade trouw in Benelux bij BBIE
- Ons inziens kernaspect: is kaper ‘belanghebbende’?
 - Iedere belanghebbende kan verval of nietigheid merk inroepen (art. 2.27 BVIE en 2.28 BVIE)
- Uitgangspunt: ruime uitleg belanghebbende-begrip
 - Inroepen als verweer of instellen reconventionele vordering
 - Houder algemeen bekend merk
 - Derde die zich beroept op kwade trouw
 - Degene die niet-gebruikt merk zelf wil gebruiken
 - Degene die soortnaam wil gebruiken die nog als merk geregistreerd staat
- Kernjurisprudentie: KIM I arrest (BenGH 18 november 1988, ECLI:NL:XX:1988:AG5951)
 - *“degene die op grond van bijzondere omstandigheden onbehoorlijk zou handelen jegens degene van wiens merk hij de nietig- of vervallenverklaring vordert”*

2. Juridische mogelijkheden

- **(b) Doorhalingsactie ingesteld door kaper**
- **Aanvulling in KIM II arrest** (HR 5 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB9000)
 - *“Er is sprake van onbehoorlijk handelen indien dat handelen neerkomt op misbruik van bevoegdheid.”*
 - Dus:
 - De uitoefening van een bevoegdheid met geen ander doel dan een ander te schaden; of
 - De uitoefening van een bevoegdheid met een ander doel dan waarvoor zij is verleend; of
 - De uitoefening van een bevoegdheid waartoe men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet had kunnen komen
- **Art. 58 en 59 GMVo EU 2017/1001: “op vordering bij Bureau”, dus ook elke belanghebbende**

2. Juridische mogelijkheden

- **(b) Doorhalingsactie ingesteld door kaper**
- Art. 58 en 59 GMVo EU 2017/1001: *“op vordering bij Bureau”*, dus ook elke belanghebbende
 - *“As regards applications for revocation or for invalidity based on absolute grounds, the applicant does not need to demonstrate an interest in bringing proceedings.”* (EU IPO Guidelines for Examination in the Office, Part D, Cancellation)
 - Zie: Gerecht EU 8 juli 2008, zaak T-160/07 (Color Edition)
 - Gaat immers niet om een procedure jegens derde rechthouders
 - *“(…) the absolute grounds for invalidity and for revocation aim to protect the general interest (including, in the case of revocations based on lack of use, the general interest in revoking the registration of trade marks that do not satisfy the use requirement)”* (Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-396/11 (Ultrafilter))

2. Juridische mogelijkheden

- (c) Filingverbod tegen kaper

	BBIE	EU IPO	Rechter
Ex ante			
Oppositie (sub a/b) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Oppositie (sub c) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Doorhalings-actie ingesteld door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
Ex post			
Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper	Ja	Ja	Ja
Kwade trouw grond?	Bijna!	Ja	Ja

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- Basis: misbruik van bevoegdheid, art. 3:13 lid 1 BW (NL)
 - *“Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen voor zover hij haar misbruikt.”*
- Categorieën, niet limitatief (Rb. Den Haag 18 juli 2018, Nikon/ASML)
 - 1. De uitoefening van een bevoegdheid met geen ander doel dan een ander te schaden
 - 2. De uitoefening van een bevoegdheid met een ander doel dan waarvoor zij is verleend
 - 3. De uitoefening van een bevoegdheid waartoe men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet had kunnen komen

2. Juridische mogelijkheden

- (c) Filingverbod tegen kaper
- BVIE en UMVo kennen attributief stelsel
 - *“Onverminderd het uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag voortvloeiende recht van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).” (art. 2.22 BVIE)*
 - *“Het Uniemerkt wordt verkregen door inschrijving.” (art. 6 UMVo)*
 - *“Alle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, kunnen houder van een Uniemerkt zijn.” (art. 5 UMVo)*
- Iedereen kan merk aanvragen, wet en PG voorziet niet in restricties
- Filingverbod: zwaar middel
- Amper rechtspraak bekend

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- **Kernjurisprudentie**
 - Rechtbank Den Haag 20 april 2011, HA ZA 09-3707 (Stichting Pink Ribbon/Globalocity, Brandconcern, Protection, Communitychain en dhr. X)
 - Hof Den Haag 14 augustus 2018, 200.213.285/01 (X/Porsche); en eerdere zaak Rechtbank Den Haag 11 januari 2012, HA ZA 11-1628 (Porsche/X)
- **Gemeenschappelijke feitelijke achtergrond beide zaken**
 - Merkhouders houden (bekende) merken (bv. PINK RIBBON, PORSCHE)
 - Wederpartijen deponeren tekens die daaraan gelijk of overeenstemmend zijn (bv. PINK RIBBON, PINK RIBBON MAGAZINE, RIBBON OF PINK en P@RSCHÉ)
- **Aanvullende feitelijke achtergrond Pink Ribbon zaak**
 - Meerdere BX en EU merken gedeponeerd, ook tijdens lopende opposities (2006-2009)
 - Stichting moet steeds oppositie instellen: kostbaar
 - Soms: X deponeert bepaalde merken, trekt deze in en deponeert wederom zelfde merk
 - Soms: X draagt depots over aan partijen die aan hem gelieerd zijn (geen procespartij)

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- **Aanvullende feitelijke achtergrond Porsche zaak**
 - Reeds eerder veroordeeld wegens depots te kwader trouw voor PORSCHE en daaraan gelijkende tekens (2009-2013)
- **Vorderingen**
 - Kwade trouw, doorhaling
 - Inbreukverbod
 - Filingverbod
 - Pink Ribbon: verklaring voor recht
- Filingverbod is “*vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots.*” (Pink Ribbon, r.o. 4.24)
- Resultaat: filingverbod toegewezen in beide zaken

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- Inhoudelijk voert deposant veelal 'normaal' verweer
 - Verweer Pink Ribbon zijn 'vrije merken' gaat niet op
 - Verweer dat P@RSCHÉ en PORSCHE niet gelijkend zijn, gaat ook niet op
- Enkel zgn. 'botsende depots' onvoldoende voor onrechtmatigheid. Aanvullende factoren nodig (Pink Ribbon, r.o. 4.16)
 - Immers: daarvoor bestaan er oppositie- of nietigheidsprocedures
- Besef en intentie spelen centrale rol
 - *"X wist of diende te beseffen dat op zijn minst een serieuze kans bestond dat zijn depots verzet door de Stichting niet zouden overleven en [X c.s.] door zijn wijze van deponering en procesvoering het rechtmatige verzet van de Stichting tegen die depots onnodig kostbaar heeft gemaakt."* (Pink Ribbon, r.o. 4.16)

2. Juridische mogelijkheden

- (c) Filingverbod tegen kaper
- Eerdere depots of meermaals verrichten zelfde depot zijn kernelement
 - *“De eerdere handelingen van X, met name de eerdere depots die te kwader trouw en onrechtmatig zijn geoordeeld zijn omstandigheden die (zwaar) meewegen bij de beantwoording van de vraag of X door (wederom) soortgelijke tekens te deponeren als merk onrechtmatig handelt.”* (Porsche, r.o. 14.1)
 - *“(…) opnieuw vier Beneluxdepots door ditzelfde merk ingediend. [X c.s.] heeft niet uitgelegd welk belang met die wijze van deponeren was gediend.”* (Pink Ribbon, r.o. 4.22)
- Mate van professionaliteit (kennis van het merkenrecht) speelt een rol
 - *“[X c.s.] stelt immers gespecialiseerd te zijn op het gebied van merkendepots. Van [X c.s.] mag daarom worden verwacht dat hij inzag dat een aanmerkelijk kans bestond dat zijn depots een door de Stichting aangespannen oppositieprocedure of nietigheidsprocedure niet zouden overleven. Dat hij dat inzag, wordt bevestigd door het feit dat [X c.s.] in het merendeel van de door de Stichting aangespannen oppositieprocedures geen verweer heeft gevoerd, maar de depots heeft ingetrokken.”* (Pink Ribbon, r.o. 4.18)

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- Depots voor ‘vreemde’ waren en diensten kunnen rol spelen in vaststelling onrechtmatigheid
 - Bv. vuurwapens, broedmachines, asbest, tabak (Pink Ribbon, r.o. 4.21)
 - Hoe verhoudt zich dit tot bekende merken?
- Intentie om merkhouders op onnodige kosten te jagen eveneens relevant (Pink Ribbon, r.o. 4.19)
- Niet relevant is of merk wordt gebruikt door aanvrager (Porsche, r.o. 14.3)
 - Verweer Gleissner in KPN/KPP dat het depot op normale wijze voor eigen activiteiten zou worden gebruikt, zou dus niet opgaan
- Dat filingverbod uitzonderlijk is, is geen reden om het niet op te leggen (Porsche, r.o. 14.4)

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- Wat werd wel toegewezen?
 - Filingverbod voor met PORSCHE overeenstemmende tekens (r.o. 15)
 - Filingverbod voor PINK RIBBON en andere combinaties van PINK en RIBBON (r.o. 5.1.)
- Wat werd niet toegewezen?
 - Pink Ribbon: Geen filingverbod toegewezen ten aanzien van andere (rechts)personen dan X c.s., aangezien die geen partij zijn en X geen zeggenschap heeft (r.o. 4.25)
 - Pink Ribbon: geen intrekking EU depots, want niet meer op naam X (maar andere partij gelieerd aan X), dus onmogelijkheid tot nakomen (r.o. 4.28)
 - Pink Ribbon: Geen verklaring voor recht over de wijze van verrichten depot, wegens gebrek aan motivering (r.o. 4.27)

2. Juridische mogelijkheden

- **(c) Filingverbod tegen kaper**
- **Hoe om te gaan met proceskosten?**
 - In oppositie (of intrekking daarvan) is kostenvergoeding lager dan in IE-inbreukzaak
 - Het op deze wijze de merkhouders op kosten jagen kan leiden tot misbruik van omstandigheden (Pink Ribbon, r.o. 4.20)
 - In zowel Pink Ribbon als Porsche worden kosten voor filingverbod afgedaan op basis van liquidatietarief (Pink Ribbon, r.o. 4.30 en 4.31; Porsche, r.o. 19)
- **Strategie**
 - Patroon c.q. herhaling lijkt belangrijk. Gezamenlijk met meerdere merkhouders optreden tegen Gleissner zou interessante optie zijn
 - Leg beslag op de merken, om te voorkomen dat depots worden overgedragen. Sommeer daarna pas!
 - Breng in kaart welke partijen daadwerkelijk zijn betrokken, kijk wie zeggenschap heeft en vraag tegen die partijen een verbod

2. Juridische mogelijkheden

- (d) Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper

	BBIE	EU IPO	Rechter
Ex ante			
Oppositie (sub a/b) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Oppositie (sub c) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Doorhalings-actie ingesteld door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
Ex post			
Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper	Ja	Ja	Ja
Kwade trouw grond?	Bijna!	Ja	Ja

2. Juridische mogelijkheden

- **(d) Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper**
- Doorhalingsactie: pas mogelijk vijf jaar na inschrijving.
 - In het geval van merken van Gleissner zal dit dus pas een vlucht kunnen nemen vanaf ca. 2021 (vijf jaar na registratie van de eerste batch merken)
- Nietigheidsactie BBIE nu nog beperkt tot m.n. het oudere merk, maar (nagenoeg zeker) in het voorjaar van 2019 uitbreiding gronden
 - Dan kan nietigheidsactie ook worden ingesteld op basis van kwade trouw
- Zie voor omstandigheden waaronder nietigheid succesvol kan zijn
 - EU IPO TM Guidelines Part D Cancellation, Section 2 - Substantive provisions

2. Juridische mogelijkheden

- (e) Hoe wordt over de grens omgegaan met Gleissner?
- Verenigd Koninkrijk kent relevante uitspraken, maar daarin speelt depotvereiste / gegeven verklaring van deposant met betrekking tot “*intention to use*” belangrijke rol (kennen wij niet in Benelux en EU):
 - Trade Mark Application No. UK00003146477 door CKL Holdings N.V., voor het merk ALEXANDER - Oppositie door Paper Stacked Limited, Appeal uitspraak d.d. 18 december 2017
 - Een van de gronden was:
 - “*The applicant has no bona fide intention to use the mark and therefore registration should be refused under s.3(6) of the Act on the ground that the application was made in bad faith.*”

2. Juridische mogelijkheden

- (e) Hoe wordt over de grens omgegaan met Gleissner?
- Opponent:
 - *“The applicant has no bona fide intention to use the mark. The Applicant has filed several hundred trade mark applications in numerous territories (mostly within the European Union), the majority of which comprise of common first names. There is no commercial logic for the present trade mark application, and the purpose of this application therefore appears to be solely for the purpose of preventing third parties from entering the market or registering genuine trade marks in the United Kingdom or the European Union. The Applicant's conduct and trade mark filing activity (including the present application) depart significantly from the accepted principles of ethical behavior or honest commercial and business practices. In particular, the trade mark covers goods for which the full name of the designer or producer is used as a trade mark, and where there are numerous legitimate designers/producers with the forename ALEXANDER already on the market.”*
 - *“The cancellation division of the EUIPO appears to have cancelled the applicant's registration of BAIDU as an EU trade mark. I note that the EUIPO held that the applicant must have known about the well known identical Chinese trade mark, that the applicant's website contained reports indicating that when approached the applicant expected to sell the mark to the Chinese company, that the applicant had no intention of using the trade mark in accordance with its essential function, and had registered the trade mark in bad faith”*

2. Juridische mogelijkheden

- (e) Hoe wordt over de grens omgegaan met Gleissner?
- Relevante overwegingen in de beslissing:
 - *“It was part of a blocking strategy and there had been no intention to use the mark in accordance with its essential function.”*
 - *“I note that no evidence has been filed by the applicant and its submissions on the section 3(6) ground were limited as shown above. The applicant has not provided a clear statement that it intends to use the mark in suit, nor any explanation as to why it filed the application. Nor has the applicant made any response to the opponent’s reliance upon previous decisions of the Registry, including the Appointed Persons. In my opinion, a prima facie case has been made, which has not been answered let alone rebutted.”*

2. Juridische mogelijkheden

- **(e) Hoe wordt over de grens omgegaan met Gleissner?**
- Citaten uit andere zaken in het VK m.b.t. activiteiten van Gleissner:
 - *“[A] claim of bad faith is not avoided by making an application in the name of an entity that is owned or otherwise controlled by the person behind the application.”*
 - *“The applicant has not provided any evidence that it, or any other of Mr Gleissner’s companies, has used this trade mark in the course of trade, or indeed, any of the other trade marks mentioned in the articles and evidence. The applicant has not provided any rationale for filing the application nor has it responded to any of the specific points raised by the opponent. Other than filing a counterstatement, the applicant has not engaged in these proceedings.”*
 - *“that stockpiling trade marks with no intention to use them may well justify an allegation that the unused marks have been applied for in bad faith.”*
 - *“The opponent’s case appears to be based on the fact that Mr Gleissner owns a very large international network of shelf companies through which he holds a wide portfolio of trade marks, which are often used in legal proceedings to oppose or cancel third party trade marks and/or to acquire domain names and that, as a consequence, that applicant has no intention of using the trade mark for its essential function (to distinguish the goods/services of one undertaking from those of others).”*

3. Strategie & aanbevelingen

- Huidige mogelijkheden helaas niet altijd toereikend: wie kwaad wil doen, vindt wel een weg

	BBIE	EU IPO	Rechter
Ex ante			
Oppositie (sub a/b) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Oppositie (sub c) tegen depot kaper	Ja	Ja	Nee
Doorhalings-actie ingesteld door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
Ex post			
Nietigheids- en doorhalingacties tegen registratie kaper	Ja	Ja	Ja
Kwade trouw grond?	Bijna!	Ja	Ja

3. Strategie & aanbevelingen

- Preventieve acties lastig
 - Filingverbod kan effectief zijn, maar scope is beperkt
- Reactieve acties bieden meer mogelijkheden, maar zijn niet altijd ideaal
- Oppositie of doorhalingsactie ingesteld door merkenkaper?
 - Tegengaan middels eigen actie enige remedie
 - (i) Op basis van een eigen ouder recht; of
 - (ii) Op basis van kwade trouw (straks ook bij BBIE)
- Wegens groot aantal vennootschappen waar Gleissner mee actief is, en in mindere mate de uiteenlopende warenlijsten, zal het lastig zijn om één grootschalige actie te ondernemen namens één merkhouders
- Aantal volledig gewonnen opposities tegen dezelfde entiteit: dan loont het mogelijk om de kostenveroordeling in rechte te effectueren

3. Strategie & aanbevelingen

- Eerder kwade trouw aannemen jegens *trade mark squatters*
- Drempel filingverbod omlaag: ook bij dreiging van onrechtmatige depots
- Registers werken met UBO?
 - Mogelijke strijd met privacywetgeving
 - Hoge administratieve last voor registers

Vragen & Contact

- Vragen?
- Contact
 - Michiel Haegens, merkengemachtigde
Signify
Bavinckhouse, Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
E michiel@signifyip.com
T +31-(0)20-2238804 (vast) en +31-(0)6-41646706 (mobiel)
W www.signifyip.com
 - Jos Klaus, advocaat
BarentsKrans N.V.
Lange Voorhout 3
2514 EA Den Haag (Nederland)
E jos.klaus@barentskrants.nl
T +31-(0)70-3760625 (vast) en +31-(0)6-46110454 (mobiel)
W www.barentskrants.nl