

Trademark squatters: zonder wrijving geen glans?

Een blik op recente ontwikkelingen en effectieve mogelijkheden

1. Introductie: de trademark squatter

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

Merkenkaping kent vele facetten. De auteurs van dit artikel hebben er voor gekozen een en ander te beperken qua omvang en in steek,¹ doch toe te spitsen op de recente praktijk. Dit artikel behandelt, net als de lezing die ondergetekenden in november 2018 over dit onderwerp gaven, de seriedepositant zoals die afgelopen jaren vaker in het nieuws is geweest: massadepots waar op het eerste gezicht, behoudens financieel gewin, geen duidelijke achterliggende reden voor lijkt te zijn. Er wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en enkele praktische oplossingen hoe om te gaan met trademark squatters. Bijzondere aandacht wordt besteed aan Michael Gleissner, een grootschalig *trademark filer* die het IE-nieuws veelvuldig heeft gehaald.

2. Terug in de tijd

Merkenkapers of -speculanten zijn van alle tijden. In de jaren negentig van de vorige eeuw was er al ophef over depositant Robert Groeneveld die het merk ROUTE 66 had gedeponereerd voor een scala aan waren en diensten en een handel had opgezet in het uitlicentiëren van dit merk. Dit is een bedrijfsmodel dat overigens heden ten dage nog steeds bestaat. In 1995 werd hierover door een (onbekende) criticus het volgende geschreven:²

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 merken speculant, zoals zijn advocaat het zo treffend uitdrukt.

Hierbij maken wij de kanttekening dat deze ‘merken speculant’ naar onze mening niet te vergelijken is met spelers zoals wij die nu kennen. Immers, in bovenstaand geval kan net zo goed worden gesproken van slim ondernemen: een businessmodel waarbij namen die aantrekkelijk zijn om als merk te gebruiken, worden vastgelegd voor de meest voorkomende producten en die vervolgens onder licentie door derde partijen Partijen mogen worden gebruikt.

De kernvraag ziet op de omvang en begrenzing van het grijze gebied met betrekking tot dit onderwerp. Waar eindigt het ‘slim ondernemen’ en waar begint het ‘trademark squatten’? Is dat gerelateerd aan aantallen, de aard van de merken, aan het aantal of de aard van de in de aanvraag opgenomen klassen of de manier van handhaven en exploiteren van deze merkrechten? Beantwoording van deze vraag is van belang in het kader van verweermogelijkheden tegen depots of acties van dergelijke ondernemingen of individuen.

1 Zo zijn vormen die met merkenkaping in verband worden gebracht, maar die niet in dit artikel worden besproken, bijvoorbeeld (i) het (al dan niet op grote schaal) deponeren van merken die reeds door een derden in het buitenland gebruikt worden, in landen waar dat merk nog niet is geregistreerd – met als doel de merkhouder te dwingen om het merk over te nemen om daarmee het risico op een merkconflict te vermijden;

(ii) dezelfde situatie als hierboven, maar dan met als doel om namaakproducten te kunnen verhandelen, zonder dat de merkhouder er in dat land iets tegen kan ondernemen; en (iii) het merk/de merken van de concurrent registreren om daarmee eenvoudigweg handel dwars te zetten.

2 Zie website <https://www.rechtkrom.nl/crazy/route1.html>

3. Wettelijk kader op Benelux en Europees niveau

Voor wat betreft de mogelijkheden om op te treden onder het merkenrecht en het gemene recht, verwijzen wij naar de samenvatting in het navolgende schema. Wij hebben hierbij de door de gemachtigde en advocaat meest voor de hand liggende instanties als uitgangspunt genomen.

	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
Doorhalingsactie door kaper	Ja	Ja	Ja
Filingverbod tegen kaper	Nee	Nee	Ja
Ex post			
Nietigheids- en doorhalingsacties tegen registratie kaper Kwade trouw grond?	Ja (sinds 1 maart 2019)	Ja	Ja

Algemene opmerkingen ten aanzien van juridische mogelijkheden

Het spreekt voor zich dat het normale arsenaal aan procedurele wapens kan worden ingezet tegen *trademark squatters*. Zo kan een oudere merkhouder oppositie instellen bij het BBIE (thans ook op basis van ‘sub c’, wat meer mogelijkheden biedt, zoals een beroep op *coattail riding*) en het EUIPO. Daarnaast kan hij zich verdedigen in een door een *trademark squatter* ingestelde nietigheids- of doorhalingsactie. Door de implementatie van de Trade Mark Reform Package in het BVIE per 1 maart jl., zijn de mogelijkheden op te treden tegen *trademark squatters* voor het Bureau verruimd, omdat sinds kort ook de kwade trouw grond kan worden ingeroepen. Verderop in dit artikel zullen wij praktische handreikingen geven om in te zetten tegen een *trademark squatter*.

Alle voorgaande mogelijkheden worden verondersteld bekend te zijn. De gemene deler van deze mogelijkheden is dat dit altijd *ex post* is; een bedrijf dient zich per concreet geval te buigen over de inhoud van de zaak. Om die reden lichten de auteurs van dit artikel twee mogelijkheden uit die hier in enige mate aan tegemoet komen: (i) het zogenaamde ‘filingverbod’; en (ii) het inperken van het belanghebbende-begrip van een *trademark squatter* die een nietigheids- of doorhalingsactie instelt. Deze oplossingen kennen een ietwat meer preventief karakter.

Ad (i): Filingverbod

Art. 2.2 BVIE impliceert dat het elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is toegestaan een merk aan te vragen. De wet kent geen restricties noch blijkt dat uit de parlementaire geschiedenis. Het filingverbod, welke constructie is ontwikkeld in de (Nederlandse) rechtspraak, betreft een harde inperking van dit recht: een bepaalde deposant wordt verboden om bepaalde tekens niet (meer) aan te vragen als (Benelux-)merk. De rechtspraak op dit vlak is schaars en wordt beheerst door slechts een minieme hoeveelheid aan uitspraken: de Pink Ribbon-zaak uit 2011³ en de Porsche-zaken uit 2012 en 2018, alle van de Haagse rechtbank of het Haagse hof.⁴ Vanwege deze schaarste en het feitelijk karakter van beide zaken, is het niet eenvoudig een lijn in de jurisprudentie aan te brengen. Echter, grove destillaties kunnen wel worden verkregen.

Beide zaken delen als eerste één gemeenschappelijk aspect: telkens had een ondernemer aanvragen verricht voor merken die identiek waren aan bekende merken als PINK RIBBON en PORSCHE of die daar in hoge mate mee overeenstemden (bv. RIBBON OF PINK en P@RSCHE). Ook lijkt, als tweede gemeenschappelijke deler, er een patroon van herhaling aanwezig te zijn. De deposant in de Porsche-zaken was reeds eerder veroordeeld wegens depots te kwader trouw die gerelateerd waren aan Porsche. In de Pink Ribbon-zaak werden er enkele malen nieuwe depots verricht, ook gedurende lopende oppositieprocedures. Bovendien werd in deze zaak enkele malen een depot ingetrokken (waardoor de oppositie ook kwam te vervallen) en werd korte tijd daarna hetzelfde merk wederom ingediend.

In beide zaken werd verzocht jegens de deposant een filingverbod op te leggen. Dit werd telkens toegewezen.

Vooropgesteld zij, dat een filingverbod een ‘*vergaande maatregel [is], gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots*’.⁵ Het is dan ook logisch dat enkel ‘botsende depots’ niet tot onrechtmatigheid en, zodoende, niet tot een filingverbod kunnen leiden. Immers, dan zouden met een beroep op een filingverbod *en masse* de oppositie-, nietigheids- en doorhalingsprocedures terzijde kunnen worden geschoven. Dit is logischerwijs niet gewenst. Bij het toekennen van een filingverbod spelen de feitelijke omstandigheden van het geval een essentiële rol. Deze feitelijke omstandigheden dienen een filingverbod te rechtvaardigen.

Met name volgt uit de uitspraken dat besef en intentie van onrechtmatig filing-gedrag essentieel is. Zo werd in de Pink Ribbon-zaak aangegeven: “*X wist of diende te beseffen dat op zijn minst een serieuze kans bestond dat zijn depots verzet door de*

3 Rechtbank Den Haag 20 april 2011, HA ZA 09-3707 (Stichting Pink Ribbon/Globalocity, Brandconcern, Protection, Communitychain en dhr. X)

4 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)

5 Pink Ribbon, r.o. 4.24

*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.*⁶ Ook wordt een bepaalde mate van professionaliteit en kennis van het merkenrecht als factor meegenomen in het toekennen van een filingverbod: “[X c.s.] stelt immers gespecialiseerd te zijn op het gebied van merkendepots. Van [X c.s.] mag daarom worden verwacht dat hij inzage dat een aanmerkelijke kans bestond dat zijn depots een door de Stichting aangespannen oppositieprocedure of nietigheidsprocedure niet zouden overleven.”⁷ Dit is een omstandigheid die ons inziens kan worden gebruikt in de strijd tegen grootschalige *trademark squatters*, die immers inmiddels door de wol zijn geveerd wat het aanvragen van merken betreft. Zulks aantonen vergt wel diepgaand juridisch onderzoek, wat tijdrovend en (dus) kostbaar is. Voorts speelt de intentie om de merkhouder op kosten te jagen een rol.⁸

Het kenmerk van herhaling is een kernaspect in het toekennen van een filingverbod. Zie hiertoe de Porsche-zaken: “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.” Met name het eerder aanvragen van een gelijkend depot of het meermaals verrichten van hetzelfde depot⁹, zijn essentieel. Het is dus zaak om in dergelijke zaken het verleden van de *trademark squatter* goed door te lichten.

Tot slot kan ‘vreemd filinggedrag’ een rol spelen in het vaststellen van onrechtmatigheid, zo lijkt uit de schaarse rechtspraak te volgen. Zo werd in de Pink Ribbon-zaak meegewogen dat bepaalde PINK RIBBON depots waren aangevraagd voor vuurwapens, asbest en tabak – zaken die haaks staan op de gezondheid die Pink Ribbon nastreeft. Dit werpt wel de vraag op of de beschermingsomvang van een (bekend) merk niet onevenredig wordt opgerekt. Immers, juist bij conflicterende tekens zou een aanvrager vrijuit moeten kunnen gaan bij een depot voor waren/diensten die juist niet-soortgelijk zijn. Echter, daar staat tegenover dat dergelijk zonderling gedrag wel het onderbuikgevoel van malafide intenties kan staven – wat de auteurs van dit artikel niet ontoelaatbaar voorkomt in concrete zaken tegen *trademark squatters*.

Wanneer bovenstaande aspecten aanwezig zijn, is er een gereede kans dat een filingverbod wordt toegewezen. Echter, de schoen wringt hem in de omvang van het filingverbod. De rechtspraak op dit gebied toont de makke van het systeem: er lijkt enkel een verbod te kunnen worden ingesteld tegen depots van concrete tekens (dus niet tegen bv. alle merken in zijn algemeenheid die overeenstemmen met alle te deponeren merken van een bepaalde onderneming). Het verbod kan voorts enkel worden toegewezen jegens partijen die daadwerkelijk bij het depot betrokken waren. Gelieerde partijen waar de betreffende deposant geen doorslaggevende zeggenschap heeft, kunnen niet onder het verbod vallen. Ook hier is het zaak om goed onderzoek te doen naar de achtergrond en vennootschapsrechtelijke structuren van de *squatter* om zo wellicht meer vennootschappen mee te kunnen trekken in het verbod. Daarnaast bestaat het risico dat tijdens de verbodsprocedure het depot wordt overgedragen. Dit kan voorkomen worden door conservatoir beslag te leggen op de betreffende depots.

Ad (ii): inperking belanghebbende-begrip

Wanneer men *trademark squatters* als ‘plaaggeesten’ in het merkenrecht opvat, komt al gauw de gedachte op om te bezien of zij dan wel een gerechtvaardigd belang hebben bij nietigheids- en doorhalingsacties. Interessant is dan de vraag of een *trademark squatter* wel kan worden opgevat als ‘belanghebbende’ bij dergelijke acties.

Voorop staat wederom dat de wet eenieder toelaat een nietigheids- of doorhalingsactie in te stellen (ex art. 2.27 io. 2.28 BVIE): “De nietigheid op absolute gronden kan worden ingeroepen door iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie.”. Dat betekent dat, in beginsel, een *trademark squatter* met malafide intenties lukraak merken kan aanvallen – en gewoon belanghebbende kan zijn. Dit roept uiteraard vragen op.

Volgens de doctrine moet het belanghebbende-begrip ruim worden uitgelegd. Echter, van deze hoofdregel kan worden afgeweken onder concrete omstandigheden. Hoewel de rechtspraak niet bepaald scheutig is op dit terrein,¹⁰ is er wel enige *guidance* in de vorm van de KIM-arresten van het Benelux Gerechtshof. In het eerste KIM-arrest uit 1988 werd bepaald dat niet voldaan is aan het belanghebbende-begrip wanneer “degene die op grond van bijzondere omstandigheden onbehoorlijk zou handelen jegens degene van wiens merk hij de nietig- of vervallenverklaring vordert”. In het KIM II-arrest werd daar aan toegevoegd dat er sprake is van onbehoorlijk handelen “indien dat handelen neerkomt op misbruik van bevoegdheid”. Het BenGH laat de vraag of iemand die een nietigheids- of doorhalingsactie instelt dus afhangen van

6 Pink Ribbon, r.o. 4.16

7 Pink Ribbon, r.o. 4.18

8 Pink Ribbon, r.o. 4.19

9 Pink Ribbon, r.o. 4.22

10 De auteurs hebben slechts twee uitspraken weten te vinden, zijnde de bekende BenGH arresten KIM I en KIM II uit 1988 en 1990

de kwalificatie of diegene zich schuldig maakt aan misbruik van recht (ex art. 3:13 lid 1 BW): “*Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen voor zover hij haar misbruikt.*” De wettekst alsook een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag¹¹ leren ons wat misbruik van recht concreet betekent (in IE-kader). Er kan sprake zijn van misbruik van recht, wanneer (niet limitatief) (i) de uitoefening van de bevoegdheid (in dit kader: het instellen van de nietigheidsactie) geen ander doel heeft dan de ander te schaden; of (ii) die bevoegdheid wordt uitgeoefend voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend; of (iii) wanneer tot de uitoefening van de bevoegdheid in redelijkheid niet had kunnen worden gekomen, wanneer het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, onevenredig tot elkaar staan.

In het kader van een nietigheidsactie ingesteld door een *trademark squatter* zou dus een beroep kunnen worden gedaan op misbruik van recht, met als intentie de *trademark squatter* geen belanghebbende te laten zijn. Op deze wijze kan de vordering op voorhand al stranden, voordat toegekomen wordt aan het materiële gedeelte van de vordering. Immers: als een dergelijke malafide partij enkel er op uit is een bedrijf te schaden, zou de cirkel snel rond kunnen zijn. Het komt ons redelijk voor dat het lukraak instellen van nietigheids- en doorhalingssacties niet snel een legitiem doel zal zijn, althans een doel waartoe de belangen van de merkhouder niet moeten wijken. Immers, de belangenafweging tussen behoud van een merkregistratie en het ‘onderuit halen, enkel om het onderuit halen’ zal waarschijnlijk uitvallen ten faveure van de bonafide merkhouder. Echter, er is wel één belangrijk aspect dat niet uit het oog moet worden verloren: de wet biedt ons niet voor niets de mogelijkheid om een merk dat geen merk meer (kan) zijn of dat niet meer gebruikt wordt, uit het register te laten schrappen. Deze bevoegdheid moet niet worden ontnomen. De auteurs van dit artikel menen echter dat wanneer degene die de actie instelt niet kan aantonen dat hij een concreet belang – in de zin van een concreet plan¹² – heeft wat hij met het ‘vrij te komen’ merk wenst te ondernemen, hij minder snel zou mogen slagen in zijn nietigheids- of doorhalingssactie. Hiermee worden lukrake acties van malafide *squatters* afgedekt.

Uitgelicht: Michael Gleissner

Zoals wij al beschreven in de inleiding van dit artikel, is trademark squatting van alle tijden. Een naam die recent veelvuldig in het nieuws is gekomen vanwege een ongekende filing-operatie, is Michael Gleissner.

Michael Gleissner (Regensburg, Duitsland, 1962) is een ondernemer, regisseur, filmmaker en fotograaf. Hij is een pionier op het gebied van webhosting en het aanleggen van een zeer omvangrijke domeinnaamportefeuille.¹³

Sinds 2015 is hij met name in het nieuws vanwege ongekend omvangrijke activiteiten op het gebied van merken en domeinnamen. Sinds die tijd heeft hij, middels zo’n 1.500 verschillende bedrijven die met hem in verband kunnen worden gebracht, duizenden merkdepots en domeinnaamregistraties verricht en honderden merkenrechtelijke procedures gevoerd. Een deel daarvan is nog steeds hangende een procedure.

Wereldwijd zijn er cijfers bekend van depots in 36 verschillende landen, waarvan sommige landen of gebieden (enigszins) logisch zijn, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. Het filing-gedrag in bepaalde landen lijkt minder voor de hand te liggen, zoals het grote aantal depots in Portugal en de nagenoeg afwezigheid van depots in Gleissners geboorteland Duitsland.

Mogelijke redenen voor het grote aantal merkdepots in de Benelux kan zijn gelegen in het feit dat men hier in het Engels kan aanvragen en kan procederen, de strategische ligging van het gebied en het economisch belang, maar mogelijk ook het feit dat (ten tijde van het grootste deel van de depots in 2015 en 2016) er nog het systeem van één takse voor drie klassen bestond. Nagenoeg alle aanvragen van Gleissner in de Benelux werden initieel voor drie klassen verricht.

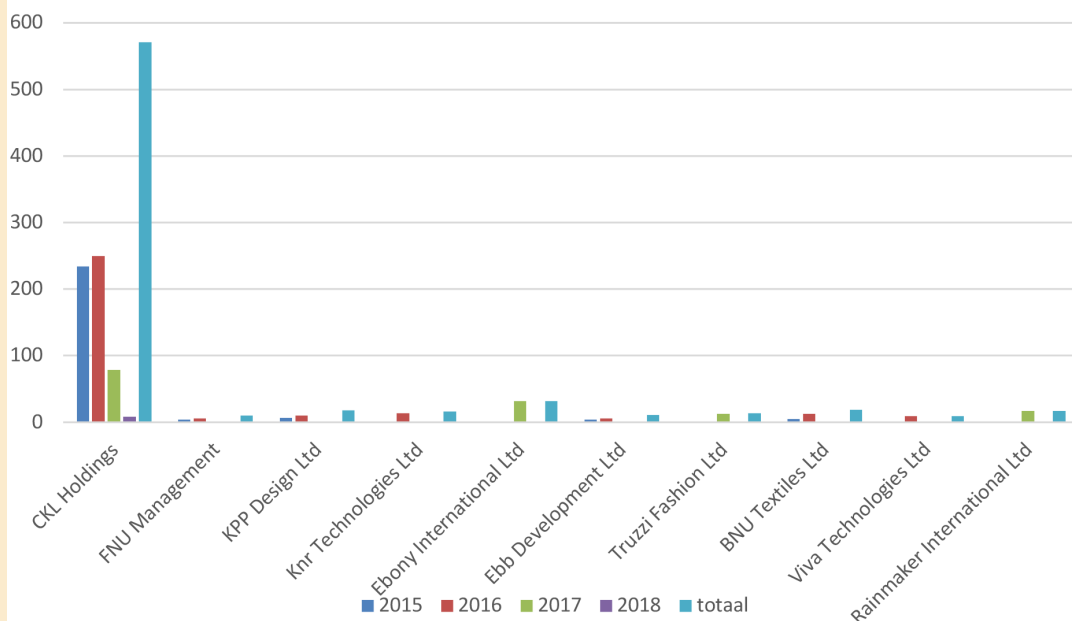
In het Benelux-register kunnen meer dan 1.300 merkdepots en -inschrijvingen met Gleissner in verband worden gebracht (cijfers april 2019).

11 Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, zaak C/09/537395 (Nikon/ASML)

12 Vergelijk de eis die in het Verenigd Koninkrijk wordt gesteld, zie verderop in dit artikel

13 Zie Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Gleissner

Gleissner depots BOIP 2015-2018



Het overgrote deel van deze 1300 merkaanvragen is inmiddels ingeschreven. Tegen een deel loopt nog een oppositie, waarbij het depot vaak door Gleissner wordt beperkt om een schikking te bereiken of om buiten het bereik van de oppositie te geraken.

Wat betreft de merkaanvragen is geen duidelijk patroon te ontdekken. Nader onderzoek in het Benelux- en Europees merkenregister laat de volgende typen merkaanvragen zien die aan Gleissner gerelateerd kunnen worden:

- Aanvragen die identiek zijn aan of sterk overeenstemmend zijn met bekende merken uit de wereld van technologie en zakenwereld, maar dan voor gelieerde en/of niet-soortgelijke producten (bijvoorbeeld TESLA¹⁴, ENRON¹⁵, PAN AM¹⁶);
- Aanvragen die inspelen op de actualiteit, bijvoorbeeld vlak vóór of na introductie van een nieuw muziekalbum of bij een jubileum van een bekende artiest (bijvoorbeeld FALCO¹⁷);
- Aanvragen voor voornamen (m/v) zonder vaste waren- en dienstenlijst (bijvoorbeeld ANNA¹⁸, SARAH¹⁹, ARIANNA²⁰ en EDWARD²¹); en
- Aanvragen voor algemene aanduidingen/bewoordingen (bijvoorbeeld EQUATOR²², CRISIS²³ en DOLCE).²⁴

De batch Benelux merkaanvragen in 2015 en 2016 had vooral betrekking op deze laatste twee categorieën.

Aan Gleissner gelieerde vennootschappen zijn onder meer de volgende. Opgemerkt dient te worden dat de meeste Benelux merkdepots werden verricht op naam van CKL Holdings N.V. Verder worden entiteiten gebruikt om slechts één of enkele merken te registreren of om een bepaalde procedure te voeren. Trademarkers C.V., ook een aan Gleissner gelieerde entiteit, is in de Benelux het meest gebruikt als gemachtigde.

- Bigfoot Entertainment Limited
- CKL Holdings N.V.
- KPP Design Limited
- Trademarkers C.V. / 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

14 Benelux merkregistratie nr. 0984963 Tesla, klassen 7, 9, I
 15 Benelux merkregistratie nr. 0995269 ENRON, klassen 3, 9, 14, 16, 25, 26, 35, 38, 4
 16 Benelux merkregistratie nr. 0990591 PAN AM, klassen 18, 25, 28
 17 Europese merkregistratie nr. 015741952 FALCO, klassen 9, 38, 41 (kl. 25 geschrapt na oppositie)
 18 Europese merkregistratie nr. 14743298 Anna, klassen 38, 41 (kl. 30 geschrapt na oppositie)

19 Europese merkregistratie nr. 14773386 Sarah, klassen 18, 25, 38
 20 Benelux merkregistratie nr. 1019141 ARIANNA, klassen 24, 25, 41
 21 Benelux merkregistratie nr. 0984253 Edward, klassen 18, 20, 25
 22 Benelux merkregistratie nr. 1006095 EQUATOR, klassen 26, 38, 41
 23 Benelux merkregistratie nr. 1005895 CRISIS, klassen 25, 26, 38
 24 Benelux merkregistratie nr. 1005373 DOLCE, klassen 3, 16, 26, 38

Veelvuldig gebruikte adressen van aan Gleissner gelieerde entiteiten zijn:

- 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

Voor zover bekend is in Nederland tot nu toe slechts één zaak tegen Gleissner voor de gerechten uitgevochten. Dit betreft de KPN vs. KPP Design zaak uit 2018 voor het Gerechtshof Den Haag, waar één van de auteurs van dit artikel optrad als advocaat voor verzoeker KPN.²⁵ Deze zaak betrof een appel van een oppositie, ingesteld door KPN (op basis van onder meer haar bekende KPN woordmerk) tegen een depot voor het teken 'PN', aangevraagd voor onder meer ICT- en telecom-gerelateerde diensten. Gleissner, de man achter KPP Design, was zelf niet aanwezig bij de zitting. KPN was succesvol in appel. Het 'PN' teken werd inschrijving geweigerd voor, onder meer, ICT- en telecom-diensten. De exacte reden van het PN depot door Gleissner's KPP Design blijft in het ongewisse.

De onderliggende reden van deze enorme depotpraktijk in het algemeen is ook al tijden onderwerp van speculatie en is tot op de dag van vandaag gehuld in nevelen. Gleissner zelf zegt hierover in een getuigenverklaring in de Trump TV-zaak²⁶: "*mijn bedrijfsinvesteringsmodel is hoofdzakelijk te beleggen in entiteiten die beschikken over onbeperkte wereldwijde intellectuele eigendomsrechten op hun merk, met name na de komst van het internet*". Dit lijkt, op het eerste gezicht, een legitieme reden.

Er zijn echter ook (onderbouwde) aanwijzingen die wijzen op zogenaamde 'reverse domain name hijacking', wat inhoudt dat bekende merken van derden worden gedeponereerd door de kaper en tegelijkertijd bestaande inschrijvingen van die eerdere bekende merken worden aangevallen om deze te laten doorhalen (bv. wegens non-usus), zodat deze niet meer kunnen worden ingeroepen. Als het merk van de kaper eenmaal is ingeschreven, wordt dit nieuwe merk gebruikt als basis voor of als argument in een domeinnaamprocedure tegen een domeinnaam die overeenkomt met het vervallen (en nieuwe) merk. Zodra de domeinnaam in handen is van de kaper, kan deze met winst worden verkocht of worden aangehouden. Hierna kan onder de domeinnaam een website worden geëxploiteerd, die voor onder meer advertentie-inkomsten kan zorgen. Domeinnaamzaken waar Gleissner bij betrokken was en die in dit kader vaker worden genoemd, zijn die over de domeinnamen <slized.com>²⁷ en <vtp.com>²⁸.

Andere verklaringen voor dit depotgedrag hangen samen met het mogelijk opbouwen van merkconcepten (d.w.z. complete *brand identity packages* bestaande uit een merk plus een domeinnaam) ter verkoop of ter verstrekking van licenties, waarvoor royaltyvergoedingen dienen te worden betaald. Daarnaast kan het versterken van de juridische positie om domeinnamen van derden te kunnen registreren of aan te vallen als doel dienen.

Wat betreft de aanvragen in de Benelux is het ons opgevallen dat de Gleissner-depots met name zijn aangevraagd voor zoveel mogelijk klassen voor dezelfde prijs (op basis van het voorheen geldende 'drie klassen voor de prijs van één klasse-systeem') en voor een telkens verschillende en niet samenhangende waren- en dienstenlijst. Dit laatste kan worden verklaard, omdat daarmee een succesvol bezwaar tegen de gehele waren- en dienstenlijst (en veroordeling in de kosten) minder aannemelijk is.

25 Gerechtshof Den Haag 29 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1223 (KPN/KPP)

26 "TRUMP TV"-zaak: High Court 29 maart 2019, Trump International Limited vs DTTM Operations LLC [2019] EWHC 769 (Ch)

27 UDRP/WHO Arbitration and Mediation Case No. D2016-1306 Bigfoot Ventures LLC v. Khurram Awa

28 National Arbitration Forum Case No. 1195961 Compania Mexicana de Aviacion, S.A. de C.V. dba Mexicana Airlines v. Bigfoot Ventures LLC

4. Praktische tips

Als een merk wordt aangevallen door, of als een actie tegen een (vermoedelijke) kaper wordt ingeroepen, kunnen uit jurisprudentie in de Benelux, Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk enkele omstandigheden en argumenten worden gededuceerd om, zoals de Engelsen dat plegen te zeggen, een ‘*pattern of behaviour*’ vast te stellen en kwade trouw te bewijzen. Zonder hierbij uitputtend te willen zijn, bevelen wij aan om na te gaan of er bewijs is van de volgende omstandigheden:

- Heeft de vermeende kaper (of gelieerde partij) meer merkaanvragen ingediend, bij voorkeur in dezelfde tijdsperiode, voor dezelfde soort merken?;
- Bij meerdere merkaanvragen: zijn deze ingediend voor dezelfde producten of zijn er verschillende warenlijsten, of is de samenhang tussen de aangevraagde producten ver te zoeken (waarmee het impliciete argument van de vermeende kaper dat het merk gebruikt gaat worden minder aannemelijk is)?;
- Bij meerdere merkaanvragen: zijn er ook depots voor tekens verricht die identiek of verwarringwekkend overeenstemmend zijn met bekende merken (nu zulk gedrag eerder als een aanwijzing voor kwade trouw wordt gezien)?;
- Viel het depot ‘toevallig’ in dezelfde tijdsperiode als een nieuwsitem over of een jubileum van het betreffende merk?;
- Zijn er berichten in de (online) media te vinden over de deposant, bestuurders en/of ondertekenaars van de stukken?;²⁹
- Zijn er eerdere juridische procedures en domeinnaam-arbitrages bekend waar de vermeende kaper bij betrokken was?;
- Wat zegt het ondernemingsprofiel: zijn er meerdere ondernemingen op het betreffende adres gevestigd of is de bestuurder betrokken bij andere ondernemingen die een bepaalde negatieve reputatie hebben?;
- Zijn de betreffende ondernemingen actief en, zo ja, is er een verband tussen de beschreven activiteiten en de classificatie van de depots? Wanneer dit er niet is, kan dit een indicatie zijn van malafide intenties;
- Is er bewijs dat de merken niet worden gebruikt en lijkt het niet aannemelijk dat gebruik gaat plaatsvinden?;
- Is het oppositiepercentage tegen deze merkaanvragen duidelijk hoger dan reguliere percentages (dit kan eenvoudigweg gedaan worden door onderzoek middels Darts-IP)?;
- Is er bewijs voorhanden waaruit de intentie van de aanvrager blijkt, bijvoorbeeld een aanbod ter verkoop of licentie?

Uitgelicht: Engelse taferelen

Hoewel Gleissner in tal van landen betrokken is (geweest) in merkrechtelijke procedures, lijkt het zwaartepunt met name in het Verenigd Koninkrijk te liggen. Aldaar hebben Gleissner-entiteiten al ruim 800 merkaanvragen ingediend en zijn zij betrokken bij een honderdtal procedures. Gleissner vangt daar meestal bot. Eén van de meest belangrijke redenen, en daarmee een opvallend verschil met Benelux en Europese wet- en regelgeving, is dat de deposant bij een merkaanvraag in het Verenigd Koninkrijk een (impliciete) verklaring moet afgeven dat er gebruik van het aangevraagde merk plaatsvindt dan wel dat er een *bona fide* intentie tot gebruik bestaat. En juist op die grond zijn vele Gleissner merken succesvol aangevallen: er kon dikwijls geen *bona fide* intentie tot gebruik worden aangetoond.

De twee zaken die het meest relevant zijn in relatie tot deze materie, betreffen de ALEXANDER-zaak³⁰ en de TRUMP TV-zaak³¹. Dit vanwege de

criteria die in de ALEXANDER-zaak werden gegeven om deze *bona fide* intentie tot gebruik te toetsen alsmede vanwege het uitgebreide feitenrelaas. De TRUMP TV-zaak is relevant omdat deze niet alleen de meest recente is (maart 2019) maar ook omdat dit de eerste Gleissner-zaak was die in hoger beroep door de High Court werd behandeld.

DE ALEXANDER-zaak^{32, 33}

CKL Holdings NV deponeerde het merk ALEXANDER voor waren in de klassen 18, 20 en 25. Paper Stacked bewijst onder meer dat CKL de registraties voor dergelijke voornamen gebruikt om opposities in te dienen tegen overeenstemmende voor- en achternamen.

Het UK IPO oordeelde³⁴ over de vraag of er een bonafide intentie tot gebruik was middels de volgende drie vragen:

29 Opmerkelijk: uit ingebrachte stukken in de Engelse ALEXANDER-zaak bleek de ondertekenaar eerder in zijn LinkedIn-profiel te vermelden dat hij zich bezig hield met “*manipulating trademarks to reverse hijack domain names through UDRP*”

30 “Alexander”-zaak: UK IPO Beslissing van 18 december 2017 CKL Holdings NV vs Paper Stacked Limited nr. O-036-18

31 “TRUMP TV”-zaak: High Court 29 maart 2019, Trump International Limited vs DTTM Operations LLC [2019] EWHC 769 (Ch)

32 ALEXANDER-zaak: UK IPO Beslissing van 18 december 2017 CKL Holdings NV vs Paper Stacked Limited nr. O-036-18

33 EU oppositie nr. 002658873 tegen de merkaanvraag van het merk ALEXANDER SMITH en oppositie nr. 002709585 tegen de merkaanvraag van het merk ALEXANDER BENNETT

34 ALEXANDER-zaak, overweging 8

1. Wat was concreet het doel van de merk-aanvraag waarvan de aanvrager werd beschuldigd?;
2. Was dat doel dusdanig niet-legitiem dat dit een geldige aanvraag in de weg kon staan?;
3. Werd vastgesteld dat de bestreden aanvraag werd ingediend om juist dat doel na te streven?

De eerste vraag dient, aldus het UK IPO, de procedurele billijkheid en duidelijkheid van de analyse te waarborgen. De tweede vraag vereist dat het Bureau een morele standaard toepast die niet alleen oneerlijkheid veroordeelt, maar ook *“activiteiten die niet voldoen aan de normen van aanvaardbaar commercieel gedrag zoals dat door redelijke en ervaren mensen op dat gebied wordt opgevat”*. De derde vraag vereist dat het Bureau uitvoering geeft aan het beginsel dat er sprake is dat aanvrager geen blaam treft, tenzij er voldoende bewijs is om aan te tonen dat de aanvrager onrechtmatig heeft gehandeld. Deze laatste vraag is uiteraard essentieel in de strijd tegen Gleissner en gelijke merkenkapers.

Het UK IPO past deze vragen toe op de onderhavige zaak en concludeert:

“34. Naar mijn oordeel heeft de opposant een prima facie-zaak gepresenteerd dat het bestreden merk deel uitmaakt van een blokkeringsstrategie die bedoeld is om financieel voordeel te verkrijgen van derden die waarschijnlijk reeds merken gebruiken of in de toekomst waarschijnlijk zullen willen gebruiken, waaronder, in dit geval, de naam ALEXANDER om hun waren of diensten te onderscheiden.

35. Samen met het bewijs van opposante dat (1) geen van de in het Verenigd Koninkrijk (of de Verenigde Staten) aangevraagde merken lijkt te zijn gebruikt, (2) het ontbreken van enige klaarblijkelijke commerciële logica voor het indieningspatroon van verzoekster en/of de andere ondernemingen van Gleissner, en (3) het bewijs dat is vastgesteld dat ondernemingen die onder zeggenschap van Gleissner staan misbruik hebben gemaakt van de rechtsstelsels, ben ik van mening dat opposante ook op het eerste gezicht heeft aangetoond dat verzoekster op het moment van indiening van de aanvraag niet van plan was om het merk te gebruiken in overeenstemming met de wezenlijke functie van het merk. Dat wil zeggen dat het merk wordt gebruikt om de waren/diensten van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemers.”

De TRUMP TV-zaak³⁵

In deze zaak boog de High Court zich over een door Trump International Ltd (waarvan Gleissner eigenaar was) ingesteld hoger beroep tegen de vernietiging van zijn Engelse merkaanvraag voor het merk TRUMP TV (aangevraagd voor diensten in de klassen 38 en 41).

In deze zaak worden de drie vragen uit de ALEXANDER-beslissing toegepast en concludeert de High Court dat het duidelijke en omvangrijke bewijs van de eerdere merkhouder door Trump International Ltd. onvoldoende weerlegd werd, waardoor volgens de High Court terecht werd geconcludeerd om deze merkaanvraag te vernietigen. Daarover oordeelde de High Court:

“Er bestaat geen commerciële logica voor de onderhavige merkaanvraag en de onderhavige aanvraag lijkt derhalve uitsluitend tot doel te hebben derden de toegang tot de markt te beletten of gewone merken in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie in te schrijven. Het gedrag en de activiteiten van verzoekster op het gebied van de indiening van merken (met inbegrip van het onderhavige beroep) wijken aanzienlijk af van de aanvaarde beginselen van ethisch gedrag of eerlijke handelspraktijken.”

Interessant is dat de High Court expliciet ingaat op een door Gleissner naar voren gebracht argument, waarin hij lijkt aan te geven onredelijk te worden beknot in het aanvragen van merkregistraties. Daarover brengt de High Court naar voren:

“54 Finally, as to Mr Gleissner’s concerns that the Decision may prevent him, or companies which he controls, from filing trade mark applications in the future, that depends on the nature of the mark filed. If it has no connection with a third party (for example an application to register “GLEISSNER TV”) then the Decision should not prevent such an application. Absent evidence to the contrary, such an application would not be made in bad faith. However, if the application is in respect of a sign which is identical or similar to a mark owned by a third party, of which there are many examples in the evidence, then he is right to be concerned. Such applications should not be made in the future, whether by Mr Gleissner or by companies which he controls.”

35 High Court 29 maart 2019, Trump International Limited vs DTTM Operations LLC [2019] EWHC 769 (Ch)

Die uitspraak lijkt een duidelijke streep te zetten door merkaanvragen van Gleissner voor bekende merken in Groot-Brittannië. Interessant is hoe ruim de zinsnede “*a sign which is identical or similar to a mark owned by a third party*” in de toekomst wordt uitgelegd, met name als er geen sprake is van duidelijk aanhaken bij een bekend

merk. Immers bij een beschikbaarheidsonderzoek naar een merk komen er nagenoeg altijd overeenstemmende merken uit naar voren, waarmee een strikte interpretatie feitelijk een depotverbod zou betekenen. De vraag is dan ook wat deze uitspraak voor rechtsgevolgen zal hebben voor toekomstige, bonafide deposanten.

5. Conclusie

Optreden tegen een merkenkaper is complex en kan veel tijd en budget voor onderzoek naar de onderliggende omstandigheden vergen. Echter, door handig onderzoek te (laten) verrichten, kunnen aanzienlijke kosten en moeite worden bespaard.

Onder rechtssystemen waarbij gebruik of intentie daartoe een vereiste is voor een geldige aanvraag (met name de Angelsaksische rechtssystemen) zal het eenvoudiger zijn om kwade trouw aan te tonen aangezien deze zich ‘slechts’ hoeft uit te strekken tot bewijs dat er geen bonafide intentie tot gebruik was.

In de Benelux, waarbij kwade trouw pas sinds dit voorjaar een grond voor doorhalings- en nietigheidsacties is, is de drempel om op te treden weliswaar verlaagd en moeten de merkhouders hopen dat de eerste acties grondig zijn voorbereid en worden beargumenteerd, waardoor gunstige rechtspraak zal kunnen ontstaan. Ook zou een merkhouder de mogelijkheden van het filingverbod en een inperking van het belanghebbende-begrip nuttig kunnen inzetten. Diezelfde merkhouder doet er ons inziens goed aan om de argumenten en omstandigheden die in de voormelde buitenlandse procedures aan de orde zijn te komen, ook in Benelux-procedures in te brengen.³⁶

36 Dit artikel is een bewerking en update van de door de schrijvers gegeven presentatie tijdens de BMM Najaarsvergadering in Luxemburg in november 2018