



ALTIUS CVBA
Havenlaan 86C
1000 Brussel
België

Datum: 20 oktober 2020
Uw kenmerk: 20190000193
Ons kenmerk: CANC/3000105/DW
Dossier: ONEWORLD (B 1029244)

→ JM/evd
Contactpersoon: Diter Wuytens
Telefoon: +31 (0)70 349 11 21

**Vermeld in uw antwoord
datum, dossier en
kenmerk**

Betreft: Beslissing

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de beslissing in bovenvermelde zaak.

Binnen twee maanden nadat over de doorhaling uitspraak is gedaan kunt u zich bij verzoekschrift wenden tot het Benelux-Gerechtshof, teneinde een bevel tot vernietiging of herziening van de beslissing van het Bureau te verkrijgen (artikel 1.15 bis BVIE).

Voor de goede orde merken wij op dat een doorhalingsprocedure uitsluitend de partijen aangaat en dat het Bureau dus op geen enkele wijze betrokken is in een eventueel beroep tegen deze beslissing. Wel is het van het grootste belang het Bureau te informeren over het instellen van een beroep en de uitkomst daarvan. Dit is essentieel om de instandhouding van de registergegevens te waarborgen.

Overeenkomstig het uitvoeringsreglement wordt deze kennisgeving ook aan de wederpartij gericht.

Wij vertrouwen erop u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Diter Wuytens
jurist, afdeling Juridische Zaken

Nederland
ABN AMRO
IBAN NL68ABNA0240036700
BIC: ABNANL2A

België
BNP Paribas Fortis
IBAN BE 24 0014 3183 0538
BIC: GEBA BEBB

Luxemburg
BGL BNP Paribas
LU 50 0030 0556 7430 0000
BIC: BGLL LULL

Postbus 90404
NL-2509 LK Den Haag
t +31 70 349 11 11
i www.boip.int



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000105
van 20 oktober 2020

Verzoeker: **Oneworld Alliance, LLC**
1209 Orange Street, Corporation Trust Center
19801 Wilmington, New Castle County, Delaware
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Altius CVBA**
Havenlaan 86C
1000 Brussel
België

tegen

Verweerder: **CKL Holdings N.V.**
Kloosterstraat 28-30
4700 Eupen
België

Gemachtigde: **Höcker Advocaten**
Apollolaan 153
1077 AS Amsterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 1029244**

ONEWORLD

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 maart 2019 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het bestreden merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 26 februari 2018 aangevraagde en op 20 november 2018 ingeschreven woordmerk ONEWORLD (Benelux-inschrijving 1029244), voor de volgende waren en diensten:

Class 25: Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear.

Class 39: Travel information services; providing online information relating to travel; sightseeing [tourism]; travel services; arranging travel tours.

Class 42: Graphic design services; fashion design; technical assessments relating to graphic and fashion design.

3. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

4. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 29 maart 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 9 augustus 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

5. Verzoeker schetst allereerst zijn geschiedenis. Hij licht toe dat oneworld Alliance een bekende wereldwijde alliantie van luchtvaartmaatschappijen is met thans 13 leden, die de consument wereldwijd toegang biedt tot meer dan 3.500 vliegtuigen en 1.000 luchthavens. De leden van de alliantie, zoals de Europese maatschappijen Iberia, Finnair en British Airways, brengen de oneworld merken naast hun eigen merken prominent aan op hun vliegtuigen en via andere kanalen, zoals *on board* magazines, op internet en informatieve video's. De merken genieten volgens verzoeker een enorme visibiliteit op de Europese markt. Deze markt is van groot belang en een onlosmakelijke schakel in de alliantie, waardoor verzoeker een aanzienlijk en legitiem belang stelt te hebben bij handhaving van zijn merkinschrijvingen.

6. Vervolgens geeft verzoeker een uitgebreide beschrijving van de verwerende partij, die hij kwalificeert als "in alle objectiviteit, zonder enig blad voor de mond, een *trademark troll*". Verweerder is

een Belgische onderneming die zich blijkens zijn statuten en gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen op uiteenlopende activiteiten zou richten, maar waarvoor op zijn verschillende vestigingsadressen geen spoor van enige (legitieme) handel zou zijn te vinden. Hij heeft ook geen website, geen relevante activiteit op sociale media, in reclame of pers, kortom niets waaruit enige commerciële activiteit blijkt. Desondanks is verweerder volgens verzoeker, die hiervan een lijst overlegt, houder van meer dan 1.000 merkaanvragen of inschrijvingen, waaronder alleen al in de Benelux 572, waarbij het gaat om zeer uiteenlopende merken voor zodanig uiteenlopende waren en diensten dat het voor één enkele onderneming onmogelijk en commercieel geheel onlogisch is om deze daadwerkelijk aan te bieden. Deze aanvraagstrategie lijkt, zo stelt verzoeker, dan ook verdacht en onrechtmatig.

7. Verzoeker wijst er in dit verband op dat een van de bestuurders van verweerder "de (beruchte) Michael Gleissner" is, een voormalig ondernemer in de filmindustrie en op het vlak van webhosting, die sedert enkele jaren enorme aantallen merkaanvragen indient, via tal van vennootschappen waaronder CKL Holdings. Aan Michael Gleissner gelinkte vennootschappen hebben inmiddels tienduizenden merken in 38 verschillende landen ingediend, waaronder willekeurige voornamen en lettercombinaties, maar ook merken die identiek of gelijk zijn aan zeer bekende merken.

8. Verzoeker verwijst naar tal van artikelen in gespecialiseerde pers, waarin veelal in niet mis te verstane bewoordingen aandacht wordt besteed aan de opmerkelijke activiteiten van de heer Gleissner. Hij verwijst verder naar een lezing op een studiedag van de vereniging voor het Benelux Merken- en Modellenrecht (BMM), die was gewijd aan deze praktijken en de middelen om deze te bestrijden.

9. Verzoeker merkt op dat er veel is gespeculeerd over de redenen, strategie en ware toedracht van deze merkenhandel, maar dat uit de feiten blijkt dat er alleen maar een verdienmodel aan te pas kan komen. Volgens verzoeker komt het erop neer dat Gleissner-vennootschappen op grote schaal allerlei vexatoire procedures voeren, met als doel (bekende) merken te kapen en deze vervolgens aan de (werkelijke) merkhouder "om verdere kosten te besparen" voor een geldbedrag aan te bieden.

10. Ook in dit geval is dat waar verweerder op uit is, zo stelt verzoeker. Hij licht in dit verband toe dat de heer Gleissner enkele vorderingen tot vervallenverklaring van verzoeker's Uniemerken heeft ingediend, die door EUIPO zijn toegewezen, waartegen beroep is ingesteld bij de Board of Appeal. Vervolgens heeft verweerder het in de onderhavige procedure bestreden Beneluxmerk aangevraagd, dat op zijn beurt weer de basis vormt voor oppositie tegen enkele door verzoeker verrichte (nieuwe) aanvragen voor Uniemerken.

11. Dit gedrag van verweerder is, volgens verzoeker, die uitvoerig verwijst naar (Europese) jurisprudentie over deze rechtsfiguur, manifest te kwader trouw. Hij merkt in dit verband onder meer op dat rekening moet worden gehouden met het oogmerk van de aanvrager. Verweerder was, zo stelt verzoeker, ontegenzeggelijk op de hoogte van verzoeker's merken en het intensieve gebruik daarvan, streeft met het onderhavige merk geen enkel legitiem doel na, heeft geen enkele intentie om het zelf te gebruiken en heeft het enkel en alleen aangevraagd om het merkensysteem te misbruiken en verzoeker daarmee te dwarsbomen.

12. Verzoeker verwijst, tenslotte, naar enkele recente zaken (met name in het Verenigd Koninkrijk) waarin de kwade trouw van de heer Gleissner of aan hem verbonden vennootschappen is vastgesteld en merkt op dat er momenteel verschillende procedures op deze grond (waaronder de onderhavige) aanhangig zijn.

13. Verzoeker concludeert dat het betwiste merk wegens kwade trouw moet worden nietig verklaard voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, dan wel in ondergeschikte orde voor de diensten in klasse 39 waarin verzoeker zelf actief is (supra, punt 2). Hij verzoekt derhalve om het merk uit het register te schrappen en CKL Holdings te veroordelen tot alle kosten.

B. Argumenten van verweerder

14. Verweerder wijst erop dat de vordering uitsluitend gebaseerd is op kwade trouw en dat het aan verzoeker is om dit te bewijzen. Verzoeker kan dat volgens verweerder niet aantonen, omdat het eenvoudigweg niet zo is. De verwijten die verzoeker aan hem maakt zijn niet mals en verweerder stelt dat hij niet meer kan doen dan deze verre van zich te werpen.

15. Verweerder wijst erop dat CKL een vennootschap is van Michael Gleissner, een serieel ondernemer die actief is op uiteenlopende gebieden waaronder film, mode, e-commerce en vastgoed. Volgens verweerder tracht verzoeker hem in een kwaad daglicht te stellen. Hij stelt daarbij dat duidelijk mag zijn dat de heer Gleissner vele partijen tegen de haren strijkt en dat hij met zijn manier van handelen vijanden heeft gemaakt. Verweerder stelt echter dat hem eigenlijk alleen de omvang van zijn merkenportfolio kan worden tegengeworpen. Het enkele aanleggen van een groot merkenportfolio is naar zijn mening niet voldoende om kwade trouw aan te nemen voor ieder depot.

16. Het teken ONEWORLD is als merk, zo stelt verweerder, een begerenswaardig object, hetgeen al blijkt uit het feit dat er tal van merken staan ingeschreven die combinaties met de woorden "one world" bevatten. Michael Gleissner en CKL hebben dit potentieel ook erkend.

17. Verweerder stelt dat voor kwade trouw onder meer vereist is dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde het merk (of een overeenstemmend teken) gebruikt en het oogmerk moet hebben om die derde het gebruik te beletten. Daarvan is volgens verweerder geen sprake. Het EUIPO heeft immers nu juist geoordeeld dat verzoeker zijn merken niet heeft gebruikt. Verweerder mocht er dus op vertrouwen dat de weg vrij was toen hij de aanvraag van het betwiste merk verrichtte.

18. De verwijzingen naar Engelse zaken, waarbij CKL overigens niet betrokken was, zijn volgens verweerder niet relevant. Anders dan in de Benelux is het in het Verenigd Koninkrijk immers noodzakelijk om bij de aanvraag van een merk een intentie van gebruik aan te tonen.

19. Verweerder stelt dat het nu juist verzoeker is die zich aan het merkensysteem tracht te onttrekken. Nadat zijn merken wegens vijf jaar niet-gebruik vervallen zijn verklaard, heeft verzoeker immers (vrijwel) identieke nieuwe aanvragen gedaan.

20. Verweerder concludeert dat het verzoek moet worden afgewezen, met veroordeling van verzoeker in de kosten, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

21. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE bepaalt dat een merk moet worden nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving ervan te kwader trouw is ingediend. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder is dus het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, rov. 35).

22. Het BVIE, noch Richtlijn 2015/2436, bevat een definitie van het begrip "kwade trouw". Aangezien het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten de betekenis en de draagwijdte van het begrip "kwade trouw" worden bepaald met inachtneming van de context en het doel van de betrokken bepaling en deze Richtlijn (HvJEU, Malaysia Dairy, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435).

23. Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 37). Hierbij geldt dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) omstandigheden van het voorliggende geval (rov. 42). Daarbij kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw wijzen, hetgeen met name het geval is wanneer de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen (rov. 43-44). In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (rov. 45).

24. In de zaak *Sky and Others* (HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) is dit verder gepreciseerd. Het Hof herinnert er om te beginnen aan dat het begrip "kwade trouw" overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer en het stelsel van onvervalste mededinging (rov. 74). Het Hof voegt daaraan weliswaar toe dat kwade trouw niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat de aanvrager op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten (rov. 78), maar komt vervolgens tot de conclusie dat de bepaling "*aldus [moet] worden uitgelegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert in de zin van deze bepalingen indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk*".

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

25. Verweerder merkt terecht op (supra, punt 14) dat het aan verzoeker is om zijn vordering met argumenten en stukken te onderbouwen. Het spreekt voor zich dat degene die zich op een rechtsmiddel beroept de daarvoor relevante feiten en omstandigheden moet aanvoeren (BenGH, *Cow Brand II*, 21

november 1983, A 82-6, zie tevens naar analogie GEU, URB, 21 mei 2015, T-635/14, ECLI:EU:T:2015:297 en NEYMAR, 14 mei 2019, T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329). In het onderhavige geval heeft verzoeker een uitgebreide argumentatie en tal van stukken ingediend ter onderbouwing van zijn stelling dat er sprake is van kwade trouw. Hetzelfde geldt overigens voor verweerder, die verschillende argumenten en stukken heeft ingediend ter onderbouwing van zijn stelling dat er daarvan geen sprake is. Het is nu aan het Bureau om, met inachtneming van hetgeen door partijen is aangevoerd, een beslissing te nemen.

26. Het Bureau begrijpt uit de voornoemde rechtspraak dat er rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren en dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval. Het Bureau begrijpt verder dat kwade trouw moet worden vastgesteld wanneer een merkaanvraag wordt verricht zonder enig voornemen het merk te gebruiken, indien (1) de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel (2) om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, namelijk het in het economische verkeer bijdragen aan het stelsel van onvervalste mededinging.

27. Verzoeker licht uitvoerig toe dat de merkenstrategie van verweerder een opmerkelijk patroon laat zien. Verweerder verricht enorme aantallen aanvragen van verschillende merken voor zeer uiteenlopende waren en diensten, waarbij er geen enkele feitelijke aanwijzing bestaat en het ook volstrekt onaannemelijk is dat hij daarmee ooit daadwerkelijk actief wil worden. Daarnaast is hij verwickeld in een zeer groot aantal procedures in tal van jurisdicties, zonder dat duidelijk is wat daarbij zijn eigen belang is. De stellingen van verzoeker komen er in wezen op neer dat aan beide in de vorige paragraaf genoemde voorwaarden is voldaan. Verzoeker beargumenteert dat verweerder slechts de intentie heeft om het merkensysteem te misbruiken en merkhouders – en hemzelf in het bijzonder – daarbij te dwarsbomen, zonder dat verweerder zelf enig voornemen heeft om de door hem ingediende merken – en het betwiste merk in het bijzonder – te gebruiken en er aldus een uitsluitend recht voor te verkrijgen voor doeleinden die vallen onder de functies van het merk.

28. Verweerder weerspreekt de stellingen van verzoeker onvoldoende. Sterker nog, hij voert in wezen geen enkel concreet element aan om deze te betwisten. De enkele stelling dat verweerder (en zijn oprichter) een veelzijdige ondernemer is en dat het merk in kwestie “een begerenswaardig object” zou zijn waarin verweerder “potentieel” ziet, volstaat niet. Verweerder stelt helemaal niets over concrete plannen om met het merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven aan de slag te gaan en stelt ook niets over eventuele bona fide intenties achter zijn handelwijze, zowel jegens verzoeker als – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – om in het economische verkeer bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging.

B. Overige factoren

29. Verweerder merkt terecht op dat het BBIE niet gebonden is aan uitspraken van merkenautoriteiten en rechters in andere landen (supra, punt 18). Het Bureau heeft inderdaad een eigen verantwoordelijkheid om elke aan hem voorgelegde procedure te beoordelen met inachtneming van alle relevante omstandigheden, overeenkomstig het BVIE en de daaraan in voorkomend geval door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven uitleg.

30. Beide partijen verzoeken om een kostenveroordeling van hun wederpartij, waarbij verweerder het Bureau verzoekt om deze voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (supra, punt 20). Er zij in dit verband aan herinnerd dat de in het ongelijk gestelde partij overeenkomstig artikel 2.30ter, lid 5 BVIE sowieso in de kosten wordt verwezen en dat deze overeenkomstig regel 1.44, lid 2 UR zijn vastgesteld op een forfaitair bedrag ter hoogte van de doorhalingstaks. Voor een uitvoerbaar bij voorraad verklaring kan in deze procedure geen sprake zijn. Het BVIE voorziet daar immers niet in en bepaalt in artikel 2.30ter, lid 4, ook met zoveel woorden dat de beslissing van het Bureau eerst definitief wordt nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel.

C. Conclusie

31. Het Bureau concludeert dat genoegzaam is komen vast te staan dat verweerder de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw heeft ingediend en dat dit geldt voor alle waren en diensten waarvoor het depot is verricht.

IV. BESLUIT

32. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000105 wordt in zijn geheel toegewezen.

33. Benelux merkinschrijving met nummer 1029244 wordt doorgehaald.

34. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 oktober 2020

BOIP



Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens