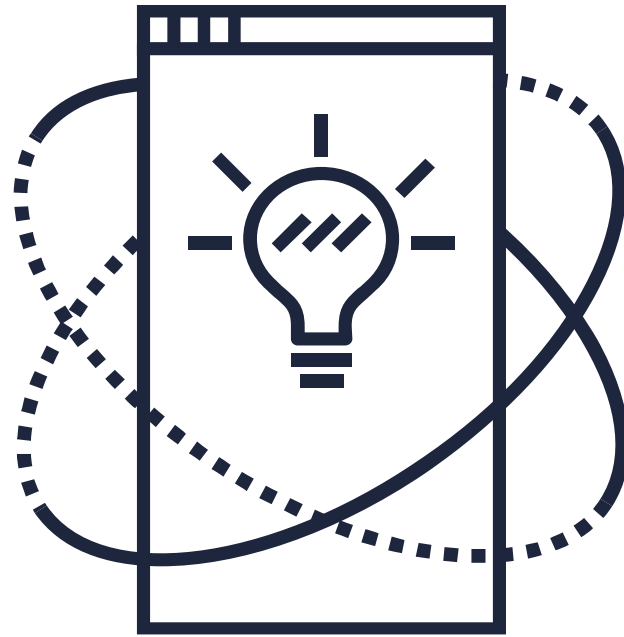
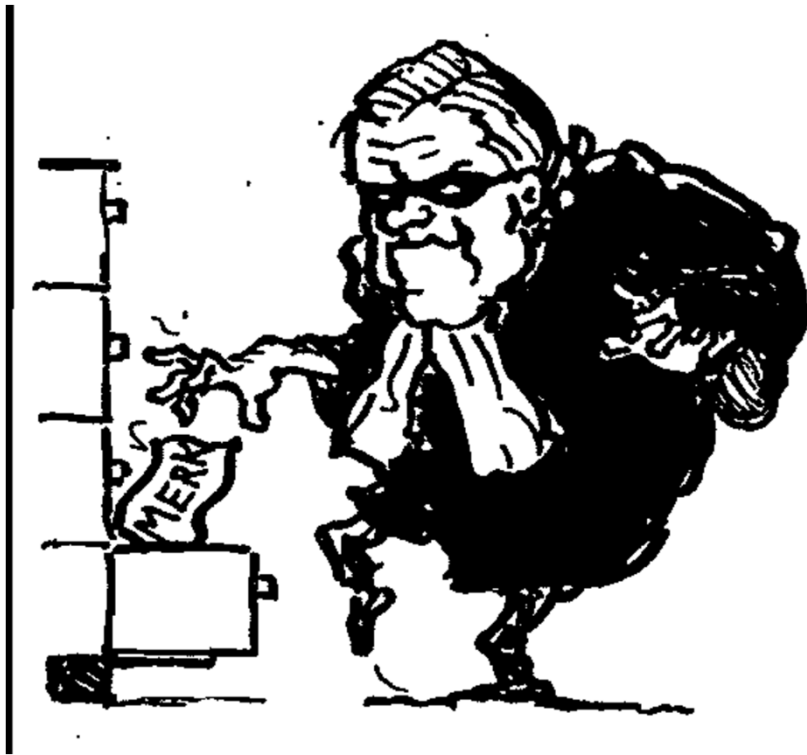




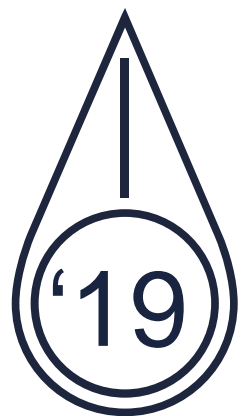
Good, bad & beyond | merkdepots te kwader trouw

Alexander Tsoutsanis



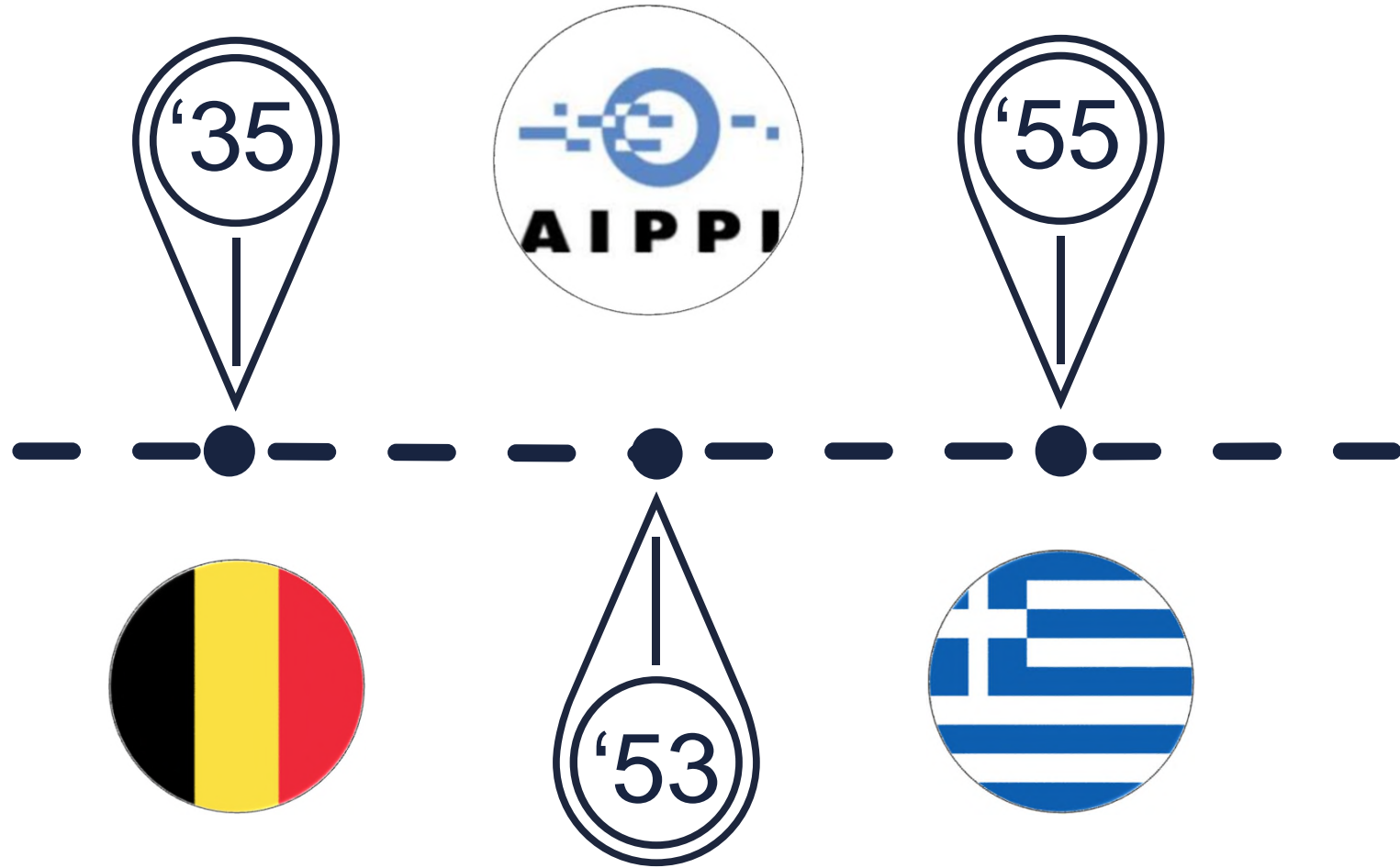


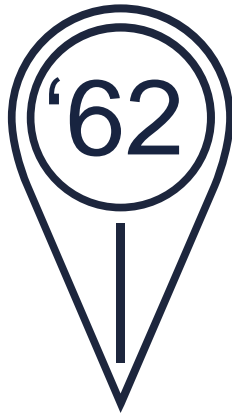
KOTON

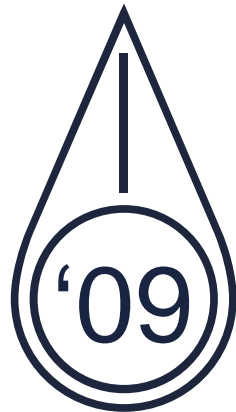
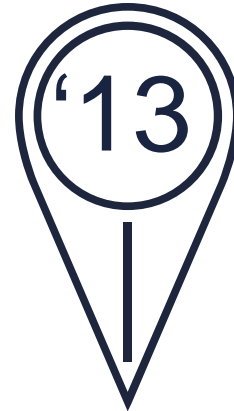
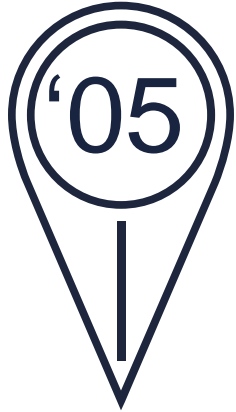


sky



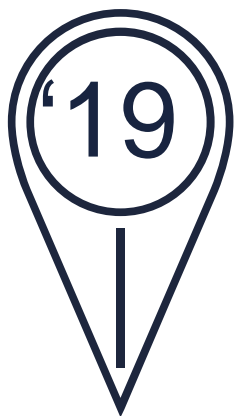






MALAYSIA DAIRY
INDUSTRIES PTE LTD

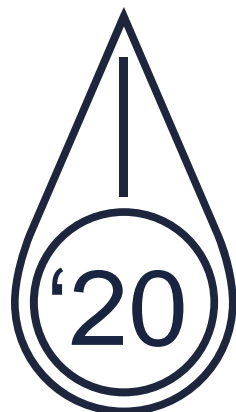




sky



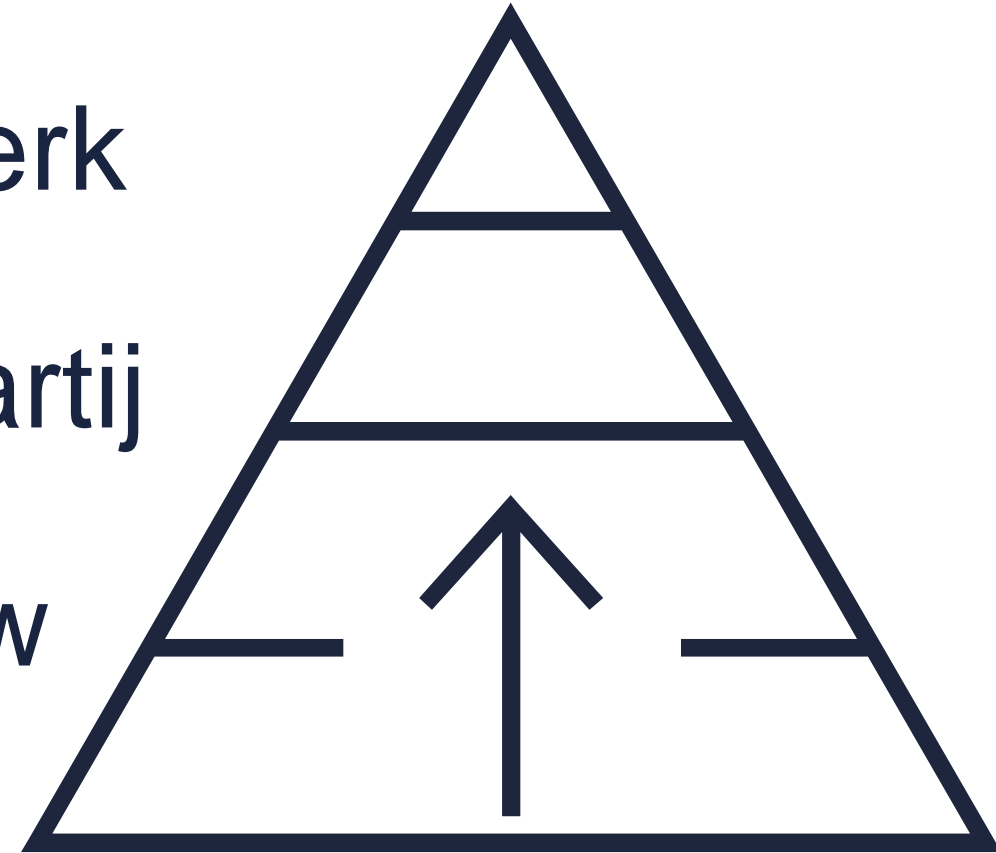
KOTON

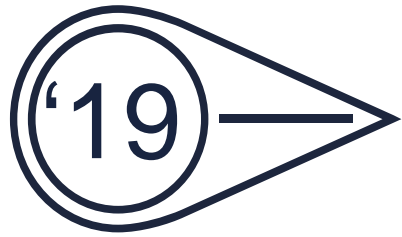


‘25’ → bekend merk

‘58’ → merk contractspartij

‘88’ → ‘overige’ kwade trouw

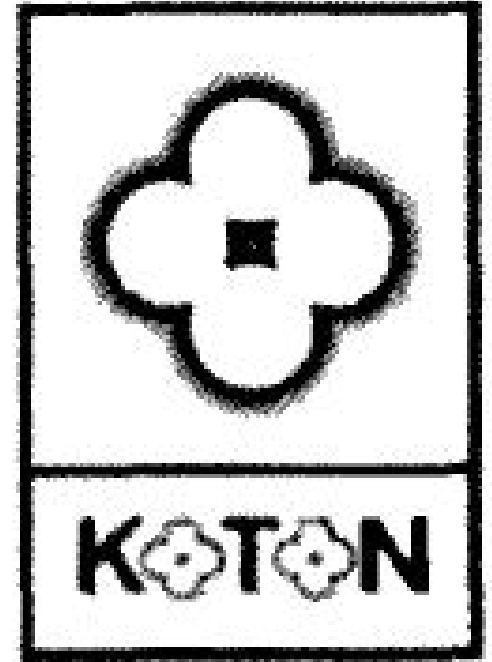


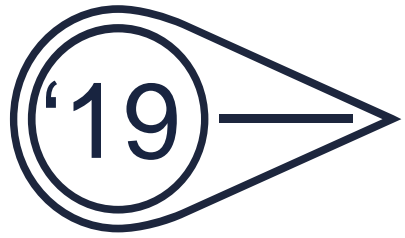


Koton

‘kwade trouw’ als niet deponeren
t.b.v. vrije mededinging, maar met
intentie:

- (a) oneerlijk ondermijnen belangen
derden (*Lindt*); of
- (b) verkrijgingTM dat functiesTM te
buiten gaat (*nieuw*).



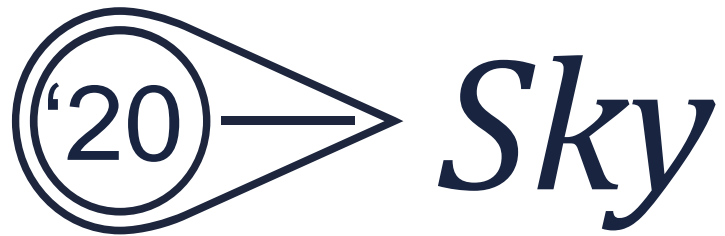


Koton

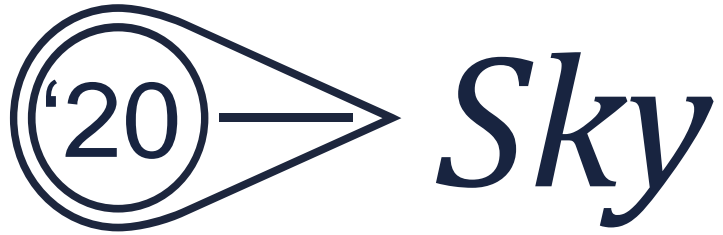
Hoe beoordelen of 'disfunctioneel' ?

- alle omstandigheden^{geval}, zoals:
- verhouding partijen;
- 'commercial logic' achter depot;

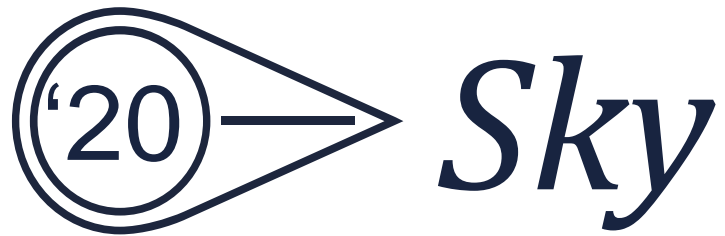
Ook kwade trouw mogelijk bij geen bewijs 'weten' of 'niet-soortgelijk'



- herhaling *Koton*: kwade trouw als
(a) ondermijnen derden of
(b) ‘disfunctioneel’ merk depot
- enkele feit dat deposant teken
nog niet gebruikt en ook niet
‘precies weet’ hoe te gebruiken, is
nog niet te kwader trouw



- maar: “the registration (..) **without any intention** to use (..) may constitute bad faith, where there is **no rationale** (..) in the light of the aims (..). Such bad faith may, however, be established only if there is **objective, relevant and consistent** indicia (..).”



- partiële nietigverklaring uitgangspunt;
- een lidstaat mag vormvoorschrift hanteren dat deposant verklaring moet indienen dat hij 'bona fide intentie tot gebruik' heeft voor alle G&S.
- onduidelijke omschrijving G&S geen zelfstandige grond nietigverklaring.

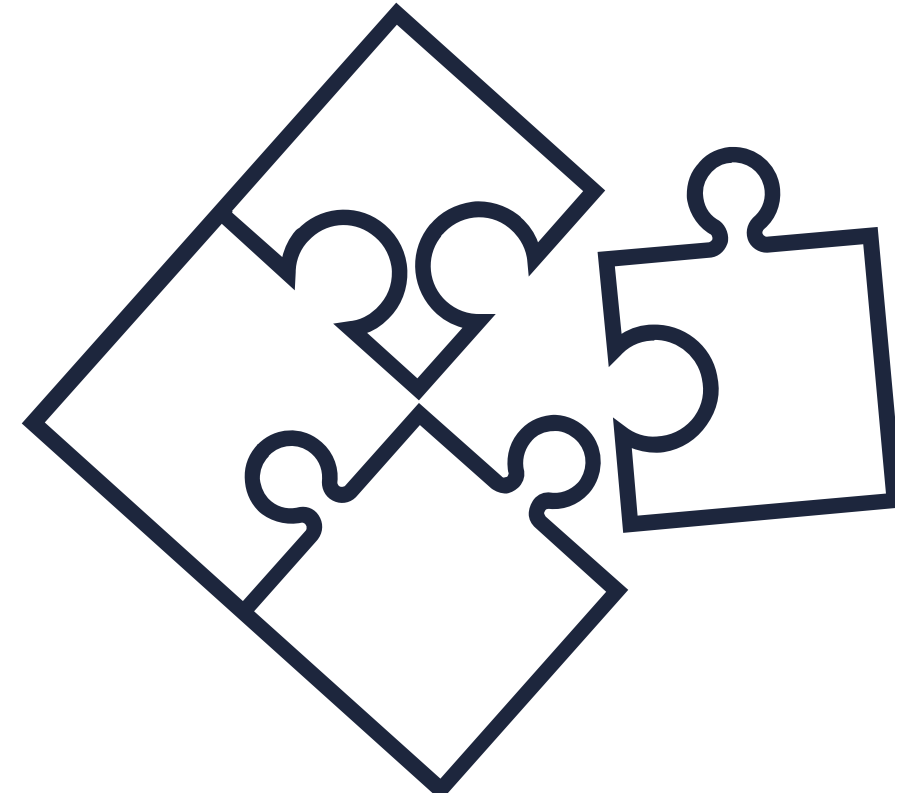
Relatief ontoelaatbaar

- oneerlijk belangen derden ondermijnen
- Bijv. weten gebruik, en toch deponeren, met oogmerk ander te hinderen [*Lindt*]

Absoluut ontoelaatbaar

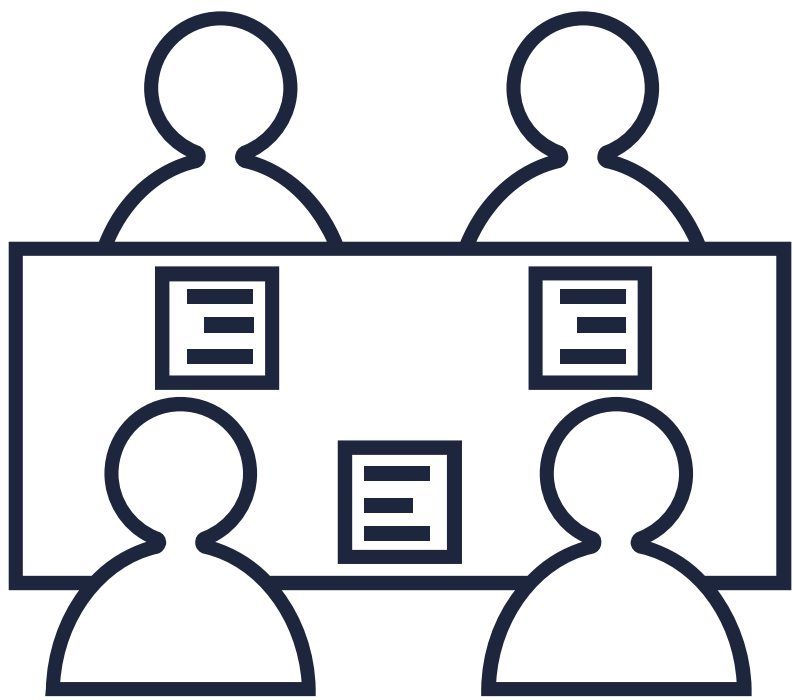
- niet compatibel met functies™
- Bijv. depot zonder enige intentie gebruik en geen rechtvaardiging [*Sky*]

- ‘Duale’ begripsinhoud;
- Gemeenschappelijke ratio in stelsel vrije mededinging en functie merken daarbij;
- Uniform kader
beoordeling: tijdstip, bewijs,
rechtsgevolg.

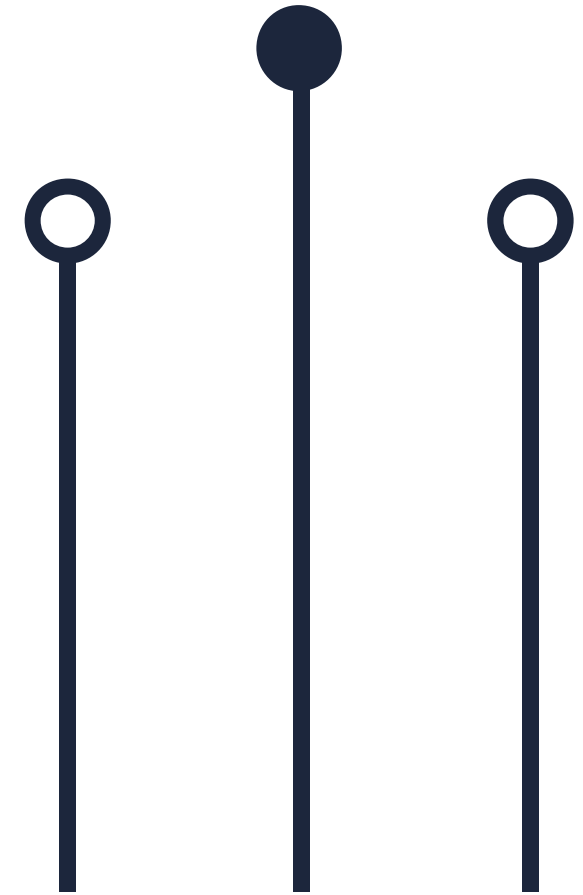


- Gerecht: '*Neymar*'
- EUIPO: *Koton* soms, *Sky* zelden aangehaald;
- BOIP wel, bijv. in '*Oneworld*';
- Rb. Den Haag, ook in '*Hoya Banana*';





Zijn de criteria voor het aannemen van 'kwade trouw' nu strenger of juist milder geworden?



Hoe 'objective, relevant and consistent' moeten die aanwijzingen zijn ?

Hoe laat zich dat dan x-jaar na depotdatum vaststellen ?



Wat moet een merkhouder met 'te ruime' merken, waarvan geen sprake is van bonafide gebruiksententie ?
Hoe deponeer je in de toekomst ?

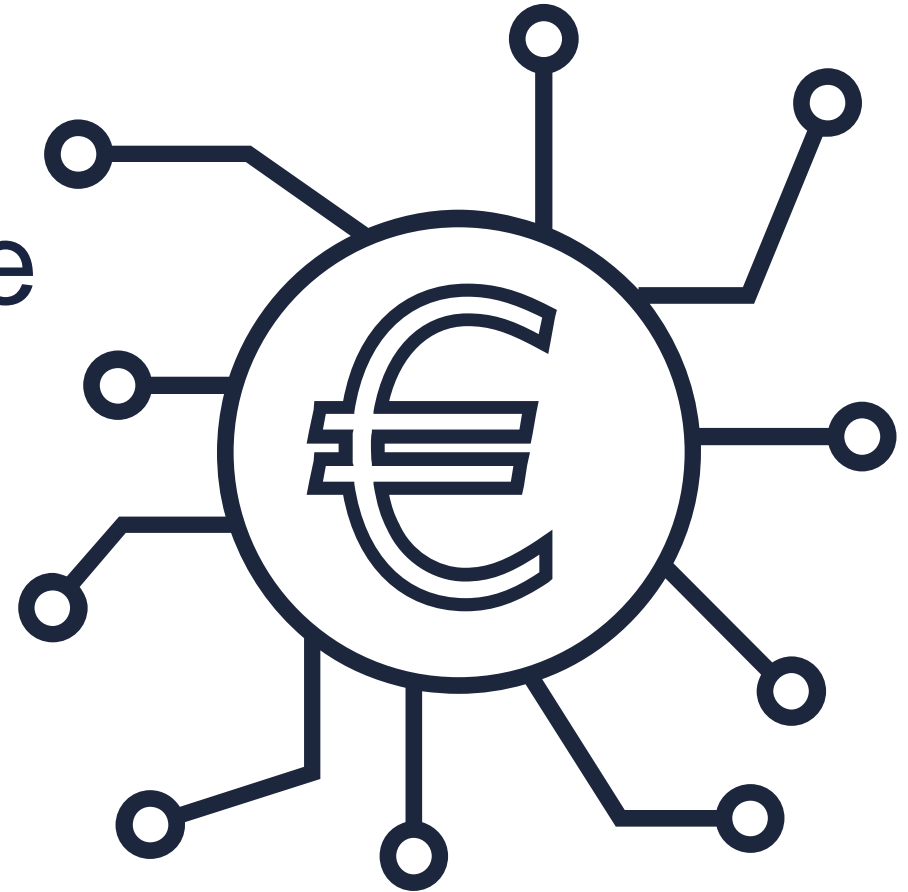


Als je bij economische terugslag, je intentie tot gebruik niet waarmaakt, ben je dan achteraf 'te kwader trouw' geweest ?



Is iedere 'merkenmakelaar' te kwader trouw ?

Wanneer soms niet ?



Als we 'merkenkaping' zo
een probleem vinden,
waarom volgt Benelux dan
niet het voorbeeld van
Duitsland, dat ook voorziet
in ambtshalve weigering ?

