



Onderzoeksrapport

Marktonderzoeken als bewijsmiddel voor de inburgering of bekendheid van een merk

***Een onderzoek naar het praktijkgebruik van de artikelen 2.20 lid 1 sub c
en 2.28 lid 2 BVIE in de vorm van marktonderzoeken***

Toetsing van: Afstuderen

Hogeschool Leiden

Marieke Nievaart

S1087277

Klas RE4H

Opleiding HBO-Rechten

Docenten: Mevr. Mesman en
Mevr. Van Mierlo

Inleverdatum: 15 januari 2019

Herkansing

Collegejaar 4, blok 15

Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport *‘Marktonderzoeken als bewijsmiddel voor de inburgering of bekendheid van een merk - Een onderzoek naar het praktijkgebruik van de artikelen 2.20 lid 1 sub c en 2.28 lid 2 BVIE in de vorm van marktonderzoeken’*. Dit onderzoek heb ik geschreven naar aanleiding van mijn afstudeertraject aan de Hogeschool Leiden, waar ik de afgelopen jaren met veel plezier de opleiding HBO-Recht heb gevolgd. Dit onderzoek heb ik in opdracht van De Clercq Advocaten en Notariaat uitgevoerd.

Dit voorwoord wil ik graag gebruiken om een aantal mensen die mij hebben geholpen gedurende mijn afstudeertraject, te bedanken. Ten eerste wil ik Richella Soetens en Teun Pouw bedanken voor de feedback die zij mij hebben gegeven. Richella heeft verschillende keren met mij overlegd in de beginperiode van mijn afstuderen en Teun heeft mij vanaf april geholpen. Ik wil jullie beiden bedanken voor jullie enthousiasme.

Verder wil ik mevrouw Van Mierlo bedanken, die mij heeft begeleid bij het schrijven van mijn onderzoeksrapport. Zij heeft mijn onderzoek goed onder de loep genomen en heeft mij feedback gegeven, hiervoor hartelijk dank.

Als laatst wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun. Zij hebben mij altijd weten te motiveren in periodes dat ik even niet verder kwam in mijn onderzoek.

Het schrijven van dit onderzoek heeft helaas langer geduurd dan van te voren gedacht, maar ik ben blij met het eindresultaat.

Veel leesplezier!

Marieke Nievaart

Leiden, 13 januari 2019

Samenvatting

De advocaten die bij de Clercq werkzaam zijn op de afdeling IT, IE en Privacy, zouden graag meer inzicht willen verkrijgen in waar een marktonderzoek aan moet voldoen om als bewijs te dienen voor de bekendheid of inburgering van een merk. Bij het lezen van het artikel *‘De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken’* van Gregor Vos en Tom Iserief, ontstond er bij Teun interesse over marktonderzoeken, met daarbij een aantal vragen. Dit was de aanleiding van deze scriptie.

Het doel van dit onderzoek is om De Clercq Advocaten en Notariaat te adviseren over marktonderzoeken als bewijs in merkinbreukzaken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE (bekend merk) en op grond van artikel 2.28 lid 2 BVIE (inburgering). Door middel van jurisprudentie- en literatuuronderzoek. Er wordt door middel van literatuur- en jurisprudentieonderzoek onderzocht waar een marktonderzoek aan moet voldoen om bekendheid en inburgering van een merk te bewijzen. Aan de hand hiervan, wordt er een bruikbaar advies opgesteld voor merkinbreukzaken.

De centrale vraag van dit onderzoek is: *Welk advies kan De Clercq Advocaten en Notariaat aan haar cliënten geven over marktonderzoeken als bewijsmiddel voor bekendheid (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) en inburgering (2.28 lid 2 BVIE) binnen het merkenrecht in Nederland, blijkens wet- en regelgeving en jurisprudentie -en literatuuronderzoek?*

De literatuur en jurisprudentie is uitgebreid geanalyseerd, waardoor een aantal interessante conclusies zich hebben kunnen openbaren. Zo is er bijvoorbeeld gebleken hoe een marktonderzoek moet worden ingekaderd, waar de vraagstelling aan moet voldoen en welke percentages er enige garantie geven op succes.

In het advies aan De Clercq is toegelicht welke adviezen zij aan haar cliënten kan geven, op het moment dat zij eventueel geïnteresseerd zijn in het uit laten voeren van marktonderzoeken om daarmee extra bewijsmiddelen te verkrijgen in een (gerechtelijke) procedure.

Om meer te weten te komen over de uitkomsten van het onderzoek, wordt u verwezen naar onderhavig onderzoeksrapport.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding	Bladzijde
1.1 Aanleiding van het onderzoek en probleemanalyse	6
1.2 Doelstelling, centrale vraag en deelvragen	10
1.3 Verantwoording onderzoeksmethode	11
 Hoofdstuk 2 Achterliggende wet- en regelgeving	
2.1 Wat is een merk?	14
2.2 Inburgering conform artikel 2.28 BVIE	14
2.3 De inhoud van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE	15
2.3.1 Bekendheid	16
2.3.2 Dezelfde of (soort)gelijke waren of diensten	16
2.4 Wat zijn marktonderzoeken?	17
 Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethoden voor marktonderzoeken in het merkenrecht	
3.1 Soorten onderzoek	19
3.1.1 Kwalitatief onderzoek	19
3.1.2 Kwantitatief onderzoek	20
3.1.3 Tachistoscopisch onderzoek	20
 Hoofdstuk 4 Criteria die blijkens literatuur en regelgeving relevant zijn bij de beoordeling van een marktonderzoek	
4.1 Opposition guidelines	22
4.2 Reglement Rechtbank Arnhem	23
4.2.1 Voorlopig deskundigenbericht	23
4.2.2 Een deskundige betrekken in een kort geding	24
4.2.3 Een deskundige betrekken in een bodemprocedure	24
4.3 Input van schrijvers	24
4.3.1 Literatuur over geschikte onderzoeksmethodes	25
4.3.2 Literatuur over de formulering van vragen	26
4.3.3 Literatuur over de betrouwbaarheid van marktonderzoeken	28
 Hoofdstuk 5 Resultaten	
5.1 Relevante criteria bij de beoordeling van marktonderzoeken die dienen als bewijsmiddel voor de bekendheid van een merk, blijkens jurisprudentie	31
5.1.1 Onderzoeksmethode	31
5.1.2 Geografische spreiding van de respondenten	32
5.1.3 Het relevante publiek	33
5.1.4 Formulering van de vraag	33
5.1.5 Antwoorden aanbieden	35
5.1.6 Percentage respondenten dat het merk herkent	35
5.1.7 Overige opvallendheden	36
5.2 Relevante criteria bij de beoordeling van marktonderzoeken die dienen als bewijsmiddel voor de inburgering van een merk, blijkens jurisprudentie	38
5.2.1 Mogelijk bewijs voor inburgering	38
5.2.2 Geografische spreiding respondenten	39
5.2.3 Het relevante publiek	40
5.2.4 Formulering van de vraag	40
5.2.5 Aantal respondenten dat betrokken moet worden bij het onderzoek	42
5.2.6 Percentage respondenten dat het merk herkent	42
5.2.7 Overige opvallendheden	43

Hoofdstuk 6 Conclusies	
6.1 Conclusies theoretische gedeelte van het onderzoek	45
6.2 Conclusies praktische gedeelte van het onderzoek	47
Hoofdstuk 7 Aanbevelingen	51
Literatuurlijst	54
Bijlage 1	
Bijlage 2	57
Bijlage 3	
Bijlage 4	58

H1. Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek en probleemanalyse

Het onderzoek dat ik wil gaan uitvoeren ligt ten grondslag aan een doel dat De Clercq Advocaten en Notariaat (hierna: De Clercq) voor ogen heeft. De Clercq behartigt de belangen van ondernemers, overheden en particulieren.

Het afstudeeronderzoek ziet op het merkenrecht. De wettelijke grondslag van het merkenrecht ligt in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) en in de Merkenverordening. Conform artikel 2.1 BVIE kan een teken als een merk beschouwd worden voor zover het een benaming, tekening, afdruk, stempel, een vorm van waren of verpakkingen, letters, cijfers, of ander voor grafische voorstelling vatbaar teken is, dat ertoe dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het uitsluitend recht op een merk kan conform artikel 2.2 BVIE worden verkregen door het merk in te schrijven op basis van een Benelux-depot of een internationaal depot. Indien een merk staat ingeschreven, heeft de houder van dit merk een exclusief recht om haar merkt te bewaken tegen aantasting door derden. Uit conflicten met derden die wellicht inbreuk maken op een merk, kunnen gerechtelijke procedures voortvloeien. In zo'n procedure kunnen partijen ter onderbouwing van hun standpunten en argumenten, marktonderzoeken overleggen. Mijn scriptie gaat over deze marktonderzoeken.

Ter introductie van het onderwerp van dit afstudeeronderzoek, volgen hieronder twee casussen. Deze casussen zijn fictief, dienen puur als voorbeeld en zijn niet gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen.

Voorbeeldcasus inburgering (artikel 2.28 lid 2 BVIE):

Stel, er komt een cliënt op kantoor met de volgende kwestie. Cliënt heeft een aantal weken geleden een merk ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Nu probeert een derde belanghebbende, in het belang van haar eigen merk, de nietigheid van deze inschrijving in te roepen op basis van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Dit artikel houdt in dat een inschrijving o.a. nietig kan worden verklaard indien het merk onderscheidend vermogen mist. Een merk kan bijvoorbeeld onderscheidend vermogen missen als het haar waren of diensten beschrijft. In dit geval bevat het merk van de cliënt een beschrijvend karakter van de waren die zij verkoopt. De cliënt verkoopt namelijk racefietsen onder de naam 'SnelleFiets'. Cliënt wil voorkomen dat de inschrijving van haar merk nietig wordt verklaard omdat haar rechten op het merk dan komen te vervallen. Cliënt vraagt De Clercq om advies in deze. Om nietigheid van de inschrijving te voorkomen, zou De Clercq een

marktonderzoek uit kunnen (laten) voeren waarin zij tracht aan te tonen dat het merk SnelleFiets is ingeburgerd. Inburgering van een merk houdt in dat een merk, door het gebruik daarvan, toch onderscheidend vermogen heeft verkregen. Blijkens artikel 2.28 lid 2 BVIE kan een merk niet nietig worden verklaard indien het is ingeburgerd.

In dit onderzoek zal ik mij gaan focussen op marktonderzoeken die worden verricht naar de inburgering en de bekendheid van een merk. De juridische achtergrond van bovenstaande casus (over inburgering) is als volgt. De inschrijving van een merk kan conform artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE nietig worden verklaard indien een merk is ingeschreven terwijl het elk onderscheidend vermogen gen miste.¹ Dit betekent echter niet dat merken zonder onderscheidend vermogen nimmer rechtsgeldig kunnen worden ingeschreven. Het bezwaar dat de inschrijving van een merk op voornoemde grond als nietig kan worden verklaard, kan worden bestreden door middel van inburgering. Inburgering houdt in dat een merk wordt gebruikt en dat het door dit gebruik toch onderscheidend vermogen heeft gekregen.² In de wet staat opgenomen dat de rechter kan oordelen over of er al dan niet sprake is van voldoende inburgering. Nu is het de vraag hoe dit artikel in de praktijk kan worden toegepast. Op het moment dat een merkhouders de rechter ervan wenst te overtuigen dat zijn/haar merk is ingeburgerd, dient hij/zij met bewijs te komen. Hoe kan (de vertegenwoordiger van) een merkhouders bewijzen dat een merk is ingeburgerd? Dit kan door middel van marktonderzoeken. Ik ga onderzoeken waar een marktonderzoek aan moet voldoen om als bewijs te dienen voor inburgering.³

Voorbeeldcasus bekendheid (artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE):

Voorts is het mogelijk om marktonderzoeken te doen naar de bekendheid van een merk. Waarom? Stel, er komt een cliënt op kantoor die houder is van het bekende merk McDonald's. McDonalds heeft, naast het woordmerk, ook een beeldmerk ingeschreven van een clown in klassen 14, 16, 25 en 28. Nu is het de houder van het merk opgevallen dat een Belgische bierbrouwer speciaal bieren produceert met als logo een clown die exact hetzelfde gekleed is als de clown van McDonald's. Bieren (klasse 32) vallen onder een andere klasse dan waar de houder haar beeldmerk heeft ingeschreven. De houder van het merk meent dat de bierbrouwer ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het beeldmerk van McDonald's. Derhalve wenst zij de bierbrouwer te verbieden om verder gebruik te maken van de clown als logo voor haar bieren. Het recht om in dergelijke gevallen het gebruik van een merk te verbieden, komt conform artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE onder bepaalde voorwaarden slechts toe aan bekende merken. Om bij de rechter een beroep te kunnen doen op dit

¹ Artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE

² Artikel 2.28 lid 2 BVIE

³ Artikel 2.28 lid 2 BVIE

artikel, zal de houder van het merk McDonald's dus moeten bewijzen dat haar merk bekend is in de Benelux. Zij vraagt het advocatenkantoor om hulp. Om bekendheid van een merk aan te tonen, kan er een marktonderzoek uit worden gevoerd.

De juridische basis van deze casus is als volgt. Op basis van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE kan de merkhouder bij de rechter een verbod tot het gebruik van een merk vorderen dat...

- afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk, of
- dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk, of
- dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van het merk

Indien...

- het merk van degene die een beroep doet op sub c, een bekend merk is binnen de Benelux.
- het teken van de wederpartij gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.
- het teken van de wederpartij gebruikt wordt voor andere waren of diensten dan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.
- het teken zonder geldige reden wordt gebruikt.

Bekendheid van een merk is een harde voorwaarde om een beroep te kunnen doen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Indien het merk niet bekend is, kan hier geen beroep op worden gedaan. Of een merk bekend is, kun je het best nagaan bij het publiek. Derhalve kan het van groot belang zijn om een goed marktonderzoek uit te (laten) voeren, waarin inzicht wordt gegeven in de bekendheid van een merk. Indien De Clercq een dergelijke zaak krijgt, is het voor haar van belang om te weten waar een gedegen marktonderzoek aan dient te voldoen om als bewijs voor bekendheid te dienen. Waar moet allemaal rekening mee worden gehouden bij het uit (laten) voeren van een onderzoek? Wat zijn criteria die voor de Rechtbank van belang zijn bij de beoordeling van een marktonderzoek? In deze scriptie zal, naast voornoemd onderzoek naar inburgering (2.28 lid 2 BVIE), worden onderzocht waar een marktonderzoek aan dient te voldoen om de bekendheid (2.20 lid 1 sub c BVIE) van een merk te kunnen bewijzen.

Zowel bij bekendheid als bij inburgering berust de bewijslast van de cliënten van De Clercq op artikel 150 Rv.

Dit onderzoek zal binnen De Clercq van belang zijn voor de afdeling *IT, IE en Privacy*, meer specifiek voor de merkenrechtelijke dossiers binnen het intellectuele eigendomsrecht op deze afdeling. Tevens zal dit onderzoek indirect van belang kunnen zijn voor de belanghebbenden van de merkenrechtelijke dossiers die bij De Clercq lopen. Dit omdat dit onderzoek er (in de daarvoor geschikte dossiers) wellicht toe zou kunnen leiden dat het bedrijf haar bewijsvoering gaat aanpassen.

De aanleiding voor dit onderzoek is als volgt. Er heerst enige onduidelijkheid rondom marktonderzoeken. Deze onduidelijkheid is ontstaan doordat er voorheen binnen de juridische wereld een vrij negatief beeld bestond over marktonderzoeken met betrekking tot het merkenrecht. Ten eerste was men er sceptisch over dat marktonderzoeken door de partijen zelf worden aangedragen. Hierdoor bevatten marktonderzoeken het risico dat de resultaten van het onderzoek kunnen worden aangepast naar de wens van de partij die het onderzoek uitvoert / laat uitvoeren.⁴ Bovendien bestaan er geen vaste percentages voor het vaststellen van bekendheid of inburgering. Hoe is het dan mogelijk om een eerlijke conclusie te trekken uit een marktonderzoek? Dit negatieve beeld lijkt inmiddels wat te zijn veranderd.

De advocaten die bij de Clercq werkzaam zijn op de afdeling IT, IE en Privacy, zouden graag meer inzicht willen verkrijgen in waar een marktonderzoek aan moet voldoen om als bewijs te dienen voor de bekendheid of inburgering van een merk. Bij het lezen van het artikel *‘De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken’* van Gregor Vos en Tom Iserief, ontstond er bij Teun interesse over marktonderzoeken, met daarbij een aantal vragen. Dit was de aanleiding van deze scriptie.

Het lijkt erop dat er in het merkenrecht in gerechtelijke procedures steeds vaker marktonderzoeken worden aangeleverd ter onderbouwing van argumenten. Er kunnen bijvoorbeeld marktonderzoeken worden gedaan naar het onderscheidend vermogen van een merk, de mate van inburgering in het maatschappelijke verkeer of naar eventueel verwarringsgevaar.⁵ In dit onderzoek zal ik mij beperken tot marktonderzoeken die worden verricht om bekendheid en inburgering van een merk aan te tonen. Door meer inzicht te krijgen in de toepassing van marktonderzoeken en door er achter te komen waar een gedegen marktonderzoek aan moet voldoen om als bewijs te dienen, streeft De Clercq ernaar om haar kennis te verbreden.

Op grond van dit onderzoek wordt een advies voor De Clercq opgesteld waarin wordt toegelicht hoe de rechters tegen marktonderzoeken aankijken en waar marktonderzoeken aan moeten voldoen om als bewijs te dienen. Dit wil ik bereiken door literatuur- en jurisprudentie onderzoek te gaan doen.

⁴ W. Hoyng, ‘Het marktonderzoek en de inbreukvraag’, BMM Bulletin 2001

⁵ Gregor Vos en Tim Iserief, ‘De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken’, BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

Voor het jurisprudentieonderzoek heb ik voornamelijk uitspraken geselecteerd die zien op de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 2.28 lid 2 BVIE. Voorts zijn er een aantal uitspraken toegevoegd die de oude wetgeving hebben als basis, te weten de Benelux Merkenwet. Dit omdat ik meer uitspraken nodig had waarin de rechter in de uitspraak aandacht besteedde aan het marktonderzoek. De oude wetgeving is slechts in hele kleine mate tekstueel veranderd in het BVIE. Er zitten dus ook een aantal uitspraken in die als wettelijke basis artikel 13 lid 1 sub c BMW of artikel 14 lid 1 sub b jo. artikel 14ter BMW hebben.

1.2 Doelstelling, centrale vraag en deelvragen

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om De Clercq Advocaten en Notariaat te adviseren over marktonderzoeken als bewijs in merkinbreukzaken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE (bekend merk) en op grond van artikel 2.28 lid 2 BVIE (inburgering). Door middel van jurisprudentie- en literatuuronderzoek. Er wordt onderzocht waar een marktonderzoek aan moet voldoen om bekendheid en inburgering van een merk te bewijzen. Het moet gaan om een bruikbaar advies voor merkinbreukzaken.

Centrale vraag

Welk advies kan De Clercq Advocaten en Notariaat aan haar cliënten geven over marktonderzoeken als bewijsmiddel voor bekendheid (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) en inburgering (2.28 lid 2 BVIE) binnen het merkenrecht in Nederland, blijkens wet- en regelgeving en jurisprudentie -en literatuuronderzoek?

Deelvragen

Theoretische deelvragen:

1. Wat houdt artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE in blijkens wet- en regelgeving?
2. Wat houdt artikel 2.28 lid 2 BVIE in blijkens wet- en regelgeving?
3. Welke methodes worden er bij merkinbreukzaken gebruikt om marktonderzoeken uit te voeren, blijkens literatuuronderzoek?

Praktische deelvragen:

4. Welke criteria zijn voor de rechter relevant bij de beoordeling van een marktonderzoek als bewijsmiddel voor het aantonen van de bekendheid (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) blijkens jurisprudentieonderzoek?

5. Welke criteria zijn voor de rechter relevant bij de beoordeling van een marktonderzoek als bewijsmiddel voor het aantonen van de inburgering van een merk (art. 2.28 lid 2 BVIE) blijkens jurisprudentieonderzoek?

1.3 Verantwoording onderzoeksmethode

Deelvragen 1 en 2:

Om deze deelvragen te beantwoorden ga ik de artikelen 2.20 lid 1 sub c en 2.28 lid 1 sub b en lid 2 BVIE ontleden. Ik ga bekijken wat de voorwaarden van deze artikelen zijn. Hierbij ga ik, naast deze wetsartikelen, ook de Tekst & Commentaar van het BVIE raadplegen. Tevens ga ik toelichten wat bekendheid en inburgering van een merk precies inhoudt. Wanneer kunnen we bijvoorbeeld spreken van een bekend merk? Dergelijke vragen zullen bij de behandeling van deze deelvragen aan bod komen. Ook zal de juridische grondslag van de bewijslast kort behandeld worden.

Deelvraag 3:

Deze deelvraag ga ik beantwoorden door middel van literatuuronderzoek. Hierbij streef ik er achter te komen welke vormen van marktonderzoek er zijn en welke onderzoeksmethodes er het meest geschikt zijn voor merkinbreukzaken met betrekking tot bekendheid en inburgering. Voorts zal ik in de geselecteerde jurisprudentie bekijken welke vormen van onderzoek er in procedures het meest worden toegepast. Er zal onder andere een vergelijking worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. Voor het beantwoorden van deze vraag zal ik voornamelijk gebruik gaan maken van de artikelen:

- Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012
- Terry Häcker, 'Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief', 2 november 2012
- Kien Onderzoek, 'Methodiek', 2018
- A.J. Olivier, 'Marktonderzoeksmethodes t.b.v. het mededingingsrecht', 1999

Daarnaast heeft The European Union Intellectual Property Office (hierna: de EUIPO) in haar Opposition Guidelines verschillende vereisten vastgelegd waar marktonderzoeken in procedures aan dienen te voldoen. Deze Opposition Guidelines zal ik gaan uitlichten.

Omdat er door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom niets is vastgelegd over marktonderzoeken voor merkinbreukzaken, is er in de literatuur vrij veel geschreven over hoe marktonderzoeken er naar de mening van de auteurs daarvan, uit zouden moeten zien. Voorbeelden van deze literatuur zijn:

- Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012
- Bertil van Kaam, Bas Le Poole en Jacqueline Schaap, 'Het bodem kort geding in IE-geschillen', 16 augustus 2013

Ik ga bekijken en omschrijven wat er in deze artikelen over marktonderzoeken wordt geschreven. Zijn er bijvoorbeeld veel bedenkingen over de betrouwbaarheid van marktonderzoeken? Et cetera.

Deelvraag 4 en 5:

Deze deelvragen worden beantwoord op basis van jurisprudentieonderzoek. Ik ga hiervoor alle uitspraken die in de literatuurlijst staan opgenomen onderzoeken. De uitspraken die in de literatuurlijst staan, heb ik geselecteerd door de zoektermen 'merkenrecht', 'merk', 'marktonderzoek', 'onderzoek', 'bekend', 'inburgering', '2.20 lid 1 sub c BVIE', '2.28 lid 2 BVIE', 'BMW' en 'marktgericht' in te vullen bij Legalintelligence, Rechtspraak.nl en EUR-Lex. Ik heb gekozen voor dit aantal uitspraken, omdat deze uitspraken een concreet beeld geven van hetgeen ik wil onderzoeken. Dit zijn alle uitspraken die ik heb kunnen vinden, waarin inhoudelijk in wordt gegaan op het marktonderzoek. Meer uitspraken in mijn literatuurlijst opnemen, zal dus weinig toevoegen aan dit onderzoek omdat andere uitspraken niet tot nauwelijks ingaan op de marktonderzoeken. Omdat het aantal uitspraken dat in dit onderzoek behandeld kan worden aan de lage kant is, heb ik tevens een paar uitspraken geselecteerd die vallen onder de oude wetgeving, de Benelux Merkenwet (hierna: BMW). De artikelen 13 lid 1 sub c BMW en 14 lid 1 sub b jo. art. 14ter BMW, zijn vrijwel onveranderd gebleven na de wijziging van het BMW naar het BVIE. Derhalve kon ik ook in de uitspraken van de oude wetgeving bekijken wat er over marktonderzoeken is gezegd.

Ik ga alle uitspraken uitvoerig analyseren en ik ga de belangrijkste informatie per uitspraak verwerken in schematische overzichten. In de uitspraken zal ik een onderverdeling maken in zaken waarin onderzoek is gedaan naar de bekendheid en de inburgering van een merk. Vervolgens zullen er, onderverdeeld in deze twee schema's, verschillende topics worden behandeld, namelijk:

- Betrouwbaarheid
 - Wat maakt dat een marktonderzoek geografisch gezien aan voldoende respondenten is gepresenteerd?
 - Aanbieding van antwoorden
- Het benodigde percentage respondenten dat het merk herkent bij de uitvoering van het marktonderzoek, om bekendheid of inburgering aan te tonen
- Formulering van de vraag
- Overige opvallendheden

In de uitspraken wordt niet altijd even diep ingegaan op de inhoud van de marktonderzoeken. Voornoemde topics zijn onderwerpen die ik het meest voorbij heb zien komen bij het lezen van de

uitspraken. Hier zal dan ook de meeste informatie over te vertellen zijn. Voor het geval er in sommige onderzoeken nuttige dingen worden genoemd, die niet in veel uitspraken staan opgenomen, heb ik teven de topic 'Overige opvallendheden' gekozen.

Vervolgens zal ik deze informatie per uitspraak met elkaar gaan vergelijken. Ik ga bekijken of er bijzonderheden opvallen, of rechters hetzelfde oordelen of dat verschillende opmerkingen in uitspraken wellicht niet met elkaar stroken, of er bepaalde componenten zijn waar met regelmaat kritisch naar wordt gekeken door rechters, et cetera. Door deze overzichten en vergelijkingen te maken, streef ik ernaar om conclusies te trekken waar nuttige aanbevelingen voor De Clercq uit voortkomen.

H2. Achterliggende wet- en regelgeving

Indien de bekendheid of inburgering van een merk in het geding is, kunnen er marktonderzoeken worden verricht als bewijsmiddel om dit aan te tonen. Maar wat is een marktonderzoek eigenlijk precies? En wat houden de artikelen 2.20 lid 1 sub C BVIE en 2.28 lid 2 BVIE in? Dit wordt uiteen gezet in het onderhavige hoofdstuk.

2.1 Wat is een merk?

Merken hebben verschillende functies. Het hoofddoel van merken is om de herkomst van waren of diensten te onderscheiden. Dit wordt ook wel de herkomstfunctie genoemd.⁶ Maar wat is eigenlijk precies een merk? Een teken of benaming kan als een merk beschouwd worden voor zover het een benaming, tekening, afdruk, stempel, een vorm van waren of verpakkingen, letters, cijfers, of ander voor grafische voorstelling vatbaar teken is, dat ertoe dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.⁷ Het uitsluitend recht op een merk kan worden verkregen door het merk in te schrijven op basis van een Benelux-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of een internationaal depot bij het European Union Intellectual Property Office.⁸ In dit onderzoek wordt voornamelijk gefocust op Benelux merken. Indien een merk als Benelux-merk staat ingeschreven, heeft de houder hiervan een exclusief recht om haar merkt te bewaken tegen aantasting door derden. Echter zijn er een aantal tekens en benamingen die niet als merk kunnen worden opgevat. Een aantal voorbeelden hiervan zijn tekens of benamingen die elk onderscheidend vermogen missen, tekens of benamingen die slechts de plaats van herkomst van het waar aanduiden, tekens of benamingen die in het normale taalgebruik gangbaar zijn geworden of tekens of benamingen die noodzakelijk zijn om de technische uitkomst te verkrijgen. Verdere tekens of benamingen die volgens de wet niet als merk worden gezien, staan genoemd in de artikelen 2.1 lid 2 BVIE en 2.11 BVIE.

2.2 Inburgering conform artikel 2.28 BVIE

Zoals in de vorige paragraaf kort benoemd is, worden tekens die elk onderscheidend vermogen missen niet als merk gezien.⁹ Onderscheidend vermogen betekent dat een merk haar waren of diensten kan onderscheiden van andere merken en dat de herkomst van het merk gemakkelijk kan worden herleid.¹⁰ Wanneer een merk beschrijvend is, zoals de naam ‘Snelle Fiets’ voor de verkoop

⁶ Kluwer, ‘Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, 2014, p. 225

⁷ Artikel 2.1 lid 1 BVIE

⁸ Artikel 2.2 BVIE

⁹ Artikel 2.11 lid 1 sub b BVIE

¹⁰ Gregor Vos en Tim Iserief, ‘De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken’, BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

van racefietsen, kan er niet worden gesproken van onderscheidend vermogen. Doch, een merk dat oorspronkelijk geen onderscheidend vermogen had, kan dat in de toekomst wel krijgen. Deze verandering wordt inburgering genoemd. Inburgering betekent dat een teken dat voorheen geen onderscheidend vermogen bevatte, door het gebruik hiervan toch onderscheidend vermogen verkrijgt. Door veelvuldig gebruik van een merk kan het teken of de benaming immers bekender worden bij het publiek.¹¹

Het kan gebeuren dat merken zonder onderscheidend vermogen toch worden ingeschreven als (Benelux) merk. Derden – andere merkhouders – kunnen er belang bij hebben dat een ingeschreven merk nietig wordt verklaard. Indien een merk bij de inschrijving elk onderscheidend vermogen miste, kan er door iedere belanghebbende (daarbij inbegrepen het Openbaar Ministerie), nietigheid worden ingeroepen.¹² Wanneer een belanghebbende een beroep doet op artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, is het aan de rechtbank om een oordeel te vellen over of het merk al dan niet nietig moet worden verklaard. Indien de nietigheid van een merk wordt ingeroepen, is dit nadelig voor de merkhouder daarvan. Haar rechten met betrekking tot dit merk komen dan te vervallen. De rechter kan echter ook bepalen dat een merk niet nietig wordt verklaard, indien het merk door het gebruik daarvan is ingeburgerd.¹³

2.3 De inhoud van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE

Indien een merk staat ingeschreven in het Benelux merkenregister, heeft de merkhouder hiervan het exclusieve recht om dit merk te gebruiken. Hiermee heeft de merkhouder dus een klein monopolie in de markt. In artikel 2.20 lid 1 BVIE staat vastgelegd onder welke omstandigheden een merkhouder kan ingrijpen op het moment dat een derde ogenschijnlijk inbreuk maakt op zijn of haar (hierna: zijn) merk. Indien de merkhouder geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn merk, kan hij iedere derde het gebruik daarvan verbieden. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. In dit onderzoek wordt ingezoomd op de voorwaarden van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Op basis van dit artikel kan de merkhouder bij de rechter een verbod tot het gebruik van een merk vorderen dat...

- afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk, of
- dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk, of
- dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van het merk

Indien...

¹¹ Lex Keukens, 'Beschrijvend merkgebruik', 8 juni 2016

¹² Artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE

¹³ Artikel 2.28 lid 2 BVIE

- het merk van degene die een beroep doet op sub c, een bekend merk is binnen de Benelux,
- het teken van de wederpartij gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk,
- het teken van de wederpartij gebruikt wordt voor andere waren of diensten dan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven, en
- het teken zonder geldige reden wordt gebruikt.

Het vereiste dat het merk van de merkhouder bekend is, is hierbij cruciaal. Als het merk niet bekend is, kan de merkhouder geen beroep doen op dit artikel. Derhalve worden er in gerechtelijke procedures met enige regelmaat marktonderzoeken overlegd, om te bewijzen dat een merk bekend is.

2.3.1 Bekendheid

Wanneer is een merk bekend? Bekendheid houdt in dat een aanmerkelijk deel van het publiek het merk kent. Met 'het publiek' wordt het publiek bedoeld waarvoor de waren of diensten van het merk bedoeld zijn.¹⁴ Dit publiek omvat niet slechts de kopers of potentiële kopers, maar ook de mensen die op andere manieren met het merk in aanraking komen.¹⁵ Er zijn geen vaste percentages vastgesteld van het aantal mensen dat een merk moet kennen, om aan te duiden of een merk bekend is of niet. Er wordt namelijk gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het marktaandeel van het merk, de geografische omvang en met de periode dat een merk wordt gebruikt. Wat betreft het criteria dat een aanmerkelijk deel van het publiek het merk moet kennen, is het Hof van Justitie van oordeel dat dit niet het gehele publiek van de Benelux hoeft te betreffen. Het volstaat als een merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van een lidstaat van de Benelux.¹⁶

2.3.2 Dezelfde of (soort)gelijke waren of diensten

In de wettekst staat opgenomen dat artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE slechts bescherming biedt, indien het merk waarvan vermoed wordt dat het inbreuk maakt op de rechten van een bekend merk, wordt gebruikt voor andere waren of diensten dan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. Hier valt uit te concluderen dat een bekend merk volgens de wet geen bescherming geniet, indien de inbreuk makende partij dezelfde of soortgelijke waren of diensten op de markt brengt als het bekende merk. In de zaak Davidoff / Gofkid heeft het Duitse Bundesgerichtshof een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie. Kort omschreven hield deze vraag in of bekende merken van

¹⁴ Hof van Justitie, 14 september 1999, zaak C-375/97

¹⁵ Hoge Raad, 28 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR3641

¹⁶ Hof van Justitie, 14 september 1999, zaak C-375/97

een ruimere bescherming mochten worden voorzien, wanneer het (vermoedelijk) inbreuk makende merk wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten. Oftewel: mogen situaties waarbij het om gelijke of soortgelijke waren of diensten gaat, ook worden geschaard onder artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn? Hier heeft het Hof bevestigend op geantwoord. De Merkenrichtlijn is van toepassing op het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Deze prejudiciële beslissing is derhalve ook geldig voor artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Op basis van de jurisprudentie, mag een bekend merk ook een beroep doen op voornoemd artikel indien het vermeend inbreuk makende merk betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als het bekende merk.¹⁷

2.4 Wat zijn marktonderzoeken?

Wanneer er twijfel of onenigheid is over de bekendheid van een merk of over de mate van inburgering van een merk, kunnen er marktonderzoeken worden uitgevoerd. Deze kunnen als bewijsmiddel dienen om de bekendheid of inburgering van een merk aan te tonen. In gerechtelijke procedures kunnen marktonderzoeken de rechter inzicht geven in de situatie. Maar wat is een marktonderzoek precies? Bij de uitvoering van marktonderzoeken wordt er systematisch informatie verzameld en geanalyseerd, die nodig is om marketingvragen te kunnen beantwoorden. Dit maakt het vaak mogelijk om marketingproblemen- of vragen op te lossen.¹⁸ Marktonderzoeken kunnen ook gebruikt worden om de kansen van een bedrijf op de markt te berekenen.

Om de betrouwbaarheid van marktonderzoeken te bevorderen, moeten de onderzoeken objectief zijn. De gegevens moeten objectief worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.¹⁹ De onderzoeken moeten goed worden onderbouwd en verantwoord. Ieder onderdeel van de onderzoeksprocedure dient een zinvolle schakel te zijn van het probleem naar de oplossing daarvan.

Hoogleraren P. De Pelsmacker en P. van Kenhove hebben in hun boek ook een definitie van marktonderzoeken omschreven.²⁰ Volgens hen kunnen marktonderzoeken worden beschouwd als onderzoeksactiviteiten die in elk stadium van het managementproces voor de nodige beleidsondersteunende informatie zorgen.

Er zijn verschillende soorten marktonderzoeken. Marktonderzoeken zoals in deze scriptie worden behandeld, waarin wordt onderzocht of een merk bekend of ingeburgerd is, worden ook wel 'toegepaste onderzoeken' genoemd. Bij toegepast onderzoek probeert men antwoorden te vinden

¹⁷ HvJ EG, 9 januari 2003, C-292/00

¹⁸ Kees Benschop, 'Marktonderzoek', Boom Hoger onderwijs – 2013

¹⁹ Bronis Verhage en Marjolein Visser, 'Grondslagen van de marketing', Noordhoff Uitgevers – 31 mei 2018

²⁰ Patrick de Pelsmacker en Patrick van Kenhove, 'Marktonderzoek methoden en toepassingen', 2010

op een bijzonder probleem van de organisatie. Het doel is dus niet om de totale kennis in het marketingdomein te vergroten, maar om inzicht te krijgen in een specifieke kwestie.

Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de bekendheid of mate van inburgering van een merk, wordt dit op mesoniveau gedaan. Onderzoek op mesoniveau houdt in dat het betrekking heeft op de industrietak waarin de onderneming zich bevindt. Bij onderzoek naar merkinbreukzaken met betrekking tot artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 2.28 lid 2 BVIE, wordt het marktonderzoek uitgevoerd onder respondenten die een weerspiegeling zijn van het gehele relevante publiek van dat merk. De marktonderzoeken worden in dit soort gevallen dus uitgevoerd binnen de industrietak van de onderneming.²¹

²¹ Patrick de Pelsmacker en Patrick van Kenhove, 'Marktonderzoek methoden en toepassingen', 2010

H3. Onderzoeksmethoden voor marktonderzoeken in het merkenrecht

Er bestaan veel verschillende soorten methoden waarop marktonderzoeken uit kunnen worden gevoerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld verdiepende face-to-face gesprekken worden gevoerd of kan er een objectieve korte vraag worden gesteld. Maar met welke methode kan De Clercq haar doelen het best verwezenlijken? Welke onderzoeksmethode leent zich het best voor marktonderzoeken die dienen om de bekendheid of inburgering van een merk aan te tonen? Daar wordt in dit hoofdstuk verder op ingegaan.

3.1 Soorten onderzoek

Indien men onderzoek wilt doen in het merkenrecht, zijn er verschillende soorten onderzoeksmethoden toepasbaar. Het is echter de vraag of iedere methode ook voor alle soorten merkinbreukzaken geschikt is. In dit hoofdstuk is een selectie gemaakt van onderzoeksmethodes die geschikt zouden kunnen zijn voor een marktonderzoek naar de bekendheid of inburgering van een merk. De voor- en nadelen van iedere onderzoeksmethode worden uiteengezet.

3.1.1 Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek wordt toegepast als men op zoek is naar diepgaande, achterliggende informatie. Dit kan bijvoorbeeld geschieden middels face-to-face gesprekken of door middel van observaties. Kwalitatief onderzoek is bijvoorbeeld geschikt als een merkhouder wenst te achterhalen wat de ervaringen zijn van zijn klanten, met de door hem aangeboden producten.²² Ingeval van inburgering en bekendheid wil men voornamelijk achterhalen of het relevante publiek het merk kent. Dit is wat oppervlakkigere informatie dan waar kwalitatief onderzoek over het algemeen voor bedoeld is. Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard, daar waar kwantitatief onderzoek meer dient om feiten te achterhalen. Daarnaast zijn de resultaten van kwalitatief onderzoek bij merkinbreukzaken niet goed te controleren. Bij kwalitatief onderzoek is de rol van de onderzoeker groter dan bij kwantitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek zijn vaardigheden zoals communicatie en interpretatie belangrijke componenten bij de uitvoering van het onderzoek. Bij onderzoek naar merkinbreukzaken met betrekking tot de bekendheid of inburgering van een merk, is het van de belang dat het onderzoek objectief is en dat de onderzoeker geen enkele vorm van

²² Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

invloed of sturing uit kan oefenen op de antwoorden van de respondent. Om de betrouwbaarheid van het marktonderzoek te beschermen, zou alles wat de onderzoeker tegen een respondent zegt, woordelijk moeten worden geciteerd en gedocumenteerd.²³ Vervolgens zouden de onderzoeken per respondent moeten worden gecontroleerd op de neutraliteit van de onderzoeker. Dit is tijdrovend en derhalve duur. Deze onderzoeksmethode is dus niet ideaal voor de marktonderzoeken waar deze scriptie zich op richt.

3.1.2 Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek heeft als doel om feiten te achterhalen. De resultaten van kwantitatief onderzoek worden vaak in cijfers uitgedrukt. Bij marktonderzoeken voor merkinbreukzaken wordt voornamelijk de volgende invulling van kwantitatief onderzoek toegepast. Er wordt één vraag opgesteld die het benodigde antwoord van de respondent aan het licht brengt. Deze vraag is neutraal, zodat het antwoord van de respondent niet beïnvloed kan worden. De vraag wordt aan een groot aantal mensen gesteld. Hierdoor kan er een cijfermatig inzicht ontstaan, dat kan worden vertaald in percentages. Deze onderzoeksmethode kan digitaal, telefonisch, schriftelijk of face-to-face worden uitgevoerd.²⁴ Deze methode kan erg geschikt zijn voor marktonderzoeken naar de inburgering of bekendheid van een merk. Zo zou er in sommige gevallen bijvoorbeeld een foto van het product zonder merknaam aan de respondent kunnen worden laten zien, met de vraag: 'Waar denkt u aan als u dit product ziet?'. Het aantal mensen dat het merk noemt en het aantal mensen dat geen link tussen het product en het merk legt, kan dan procentueel worden aangetoond. Een voordeel van deze onderzoeksmethode is dat de resultaten controleerbaar zijn en dat de resultaten hoogst waarschijnlijk hetzelfde zouden zijn als het onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd.

3.1.3 Tachistoscopisch onderzoek

Een tachistoscopisch onderzoek is een onderzoek naar de snelheid van waarnemen. Deze meting wordt verricht door middel van een apparaat, een tachistoscoop. Dit apparaat toont een object aan de respondent in hele korte intervallen (soms is het beeld zelfs maar 0,1 seconden te zien). De periodes dat het object te zien is worden steeds langer. Hierdoor kan men erachter komen of de respondent het merk herkent en zo ja, hoeveel tijd het diegene kost om het merk te herkennen.²⁵ Door middel van deze onderzoeksmethode wordt het inzichtelijk welk deel van de respondenten het

²³ D. Willems en M. van Zwieten, 'Waardering van kwalitatief onderzoek', 10 december 2004

²⁴ Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

²⁵ A.J. Olivier, 'Marktonderzoeksmethodes t.b.v. het mededingingsrecht', 1999

merk herkende en welk deel niet. Dit percentage is bruikbaar in een gerechtelijke procedure waarin men de bekendheid of inburgering van een merk aan wil tonen. Het is dan immers van belang om te weten welk deel van het relevante publiek het merk kent. Wel kost het de respondent – en daarmee ook de onderzoeker – meer moeite om dit onderzoek uit te voeren dan een kwantitatief onderzoek. Bij een tachistoscopisch onderzoek moeten de respondenten naar de locatie reizen waar de tachistoscoop van de onderzoeker zich bevindt. Dit kan het territoriale aspect van het onderzoek beïnvloeden omdat minder respondenten die verder weg wonen de moeite zullen willen nemen om het onderzoek uit te voeren. Hierdoor zal het moeilijker zijn om de bekendheid of inburgering van een merk aan te tonen in een groot gebied, terwijl dit wel van belang is. Het marktonderzoek moet immers aantonen dat een aanmerkelijk deel van het publiek het merk kent.

Uit voorgaande kunnen we concluderen dat kwantitatief onderzoek de meest geschikte methode is om marktonderzoeken voor merkinbreukzaken uit te voeren. Door middel van deze onderzoeksmethode kan er een cijfermatig inzicht worden verschaft van de herkenning die respondenten hebben bij het merk. Daarnaast zijn de resultaten controleerbaar en zullen de uitkomsten hoogst waarschijnlijk hetzelfde zijn wanneer het onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd.

H4. Criteria die blijkens literatuur en regelgeving relevant zijn bij de beoordeling van een marktonderzoek

Hetgeen in dit hoofdstuk wordt geschreven, is van toepassing op zowel marktonderzoeken die zijn verricht naar de bekendheid van een merk (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE), als marktonderzoeken die zijn verricht naar de inburgering van een merk (art. 2.28 lid 2 BVIE). Voor Beneluxmerken zijn geen vaste richtlijnen opgesteld met betrekking tot marktonderzoeken. Daarom wordt er veel over geschreven o.a. hoogleraren. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de regelgeving voor Europese merken. Het kan immers nuttig zijn om te bekijken welke regels voor EU-merken gelden voor marktonderzoeken naar merkinbreukzaken. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar de vele literatuur die ontstaan is door het gebrek aan regelgeving.

4.1 Opposition guidelines

The European Union Intellectual Property Office (hierna: het EUIPO) heeft in haar opposition guidelines expliciet eisen vastgesteld waar marktonderzoeken aan moeten voldoen die in procedures in Alicante worden aangeleverd. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft hier niets over in haar opposition guidelines opgenomen. De voorschriften van het EUIPO zijn geen harde eisen voor marktonderzoeken naar Benelux merken. Echter kunnen deze eisen wel houvast bieden voor eventuele marktonderzoeken die De Clercq in de toekomst uit zou laten voeren. Deze vereisten luiden als volgt.²⁶

- Ter bevordering van de betrouwbaarheid van het onderzoek, moet het marktonderzoek zijn uitgevoerd door een erkend, onafhankelijk onderzoeksbureau.
- Ter controle of er sturende vragen aan de respondenten zijn gesteld, dient in het onderzoeksrapport op te worden genomen welke methode er is toegepast en onder welke omstandigheden het onderzoek is uitgevoerd. De vragen die aan de respondenten zijn gesteld moeten in de juiste volgorde – de volgorde zoals de vragen bij de uitvoering van het onderzoek zijn gesteld – feitelijk verwoord in het rapport worden opgenomen.

²⁶ European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 'Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation', 1 oktober 2017

- Er moet basisinformatie over de respondenten bekend zijn, namelijk het beroep dat hij of zij uitvoert, de achtergrond, de leeftijd en het geslacht. Tevens dient er bekend te zijn hoeveel respondenten er in totaal hebben meegewerkt aan het marktonderzoek. Op deze manier wenst het EUIPO inzicht te creëren in of het onderzoek onder verschillende soorten (potentiële) klanten is verricht.
- In het onderzoeksrapport moet worden toegelicht of de percentages die in de resultaten worden genoemd, slechts betrekking hebben op de mensen die een antwoord hebben gegeven of op het totale aantal respondenten.

4.2 Reglement Rechtbank Arnhem

Naar aanleiding van een rechtszaak²⁷ heeft de Rechtbank Arnhem in 2009 een reglement opgesteld over de benoeming van deskundigen in merkenzaken.²⁸ In rechtszaken komt het met enige regelmaat voor dat de eiser een marktonderzoek overhandigt dat zou moeten bewijzen dat er sprake is van een merkinbreuk. Vervolgens kan het voorkomen dat de andere partij een marktonderzoek aanbiedt waarmee zij het marktonderzoek van de eiser tracht te ontkrachten. De Rechtbank Arnhem liep hier tegenaan. Hoe moeten deze marktonderzoeken nu worden gewaardeerd? Veelal streept de rechter de marktonderzoeken dan van elkaar weg, waardoor beide onderzoeken niet tot nauwelijks betrokken worden in de beoordeling van de zaak. Het is echter de vraag of dit de juiste manier is om dit probleem op te lossen. Derhalve heeft de Rechtbank Arnhem ter verduidelijking een reglement opgesteld. Dit reglement gaat voornamelijk om de benoeming van een deskundige om de marktonderzoeken uit te pluizen. Hierbij maakt de Rechtbank onderscheid tussen drie procedures.

4.2.1 Voorlopig deskundigenbericht

In artikel 202 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), staat opgenomen dat een belanghebbende het verzoek in kan dienen om een deskundige in de zaak te betrekken, alvorens de zaak aanhangig is. Deze deskundige zou voorafgaande aan de procedure kunnen onderzoeken of er sprake is van feiten en omstandigheden op basis waarvan de Rechtbank een merkinbreuk vast kan stellen. Deze feiten en omstandigheden omvatten ook een eventueel aangeleverd marktonderzoek, dat door de deskundige bekeken kan worden. Indien De Clercq een marktonderzoek uit heeft laten

²⁷ Rechtbank Arnhem, 9 september 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ8844

²⁸ Sector Civiel van de Rechtbank Arnhem, 'Procedure tot benoeming van een deskundige in merkenzaken', 9 december 2009

voeren, waarmee zij tracht te bewijzen dat er sprake is van inburgering²⁹ of bekendheid³⁰ van een merk, zou zij een beroep kunnen doen op dit artikel.³¹

4.2.2 Een deskundige betrekken in een kort geding

Als er sprake is van een kort geding, kan er ook een extra deskundige bij de zaak worden betrokken. De deskundige wordt dan ingeschakeld om een bureaustudie uit te voeren. Doormiddel van deze bureaustudie, beoordeelt de deskundige de verdienste van de marktonderzoeken die in het geding zijn gebracht door partijen. De deskundige legt zijn beoordelingen vast in een deskundigenbericht. Dit bericht wordt voor de zitting aan de rechter en aan de partijen verzonden. De deskundige kan zijn beoordelingen op aanvraag ter zitting toelichten.³² Deze gang van zaken wordt ook wel een ex parte beschikking genoemd. Er kan slechts een ex parte beschikking worden getroffen indien zowel eiser als gedaagde een marktonderzoek uit heeft laten voeren.

4.2.3 Een deskundige betrekken in een bodemprocedure

In bodemprocedures heeft de rechter meer tijd om zich in de bewijsmaterialen, zoals marktonderzoeken, te verdiepen dan in een kort geding. Voor de Rechtbank zijn bodemprocedures in geval van merkinbreukzaken dus gunstiger, omdat zij de marktonderzoeken dan beter kan uitpluizen. Om bodemprocedures voor partijen aantrekkelijker te maken, heeft de Rechtbank Arnhem een Reglement Versneld Procederen in Merk- en Reclamezaken opgesteld.³³ De versnelde bodemprocedure die hierin wordt omschreven, bevat kortere termijnen en er wordt in deze procedure een deskundige benoemd die een bureaustudie doet naar de marktonderzoeken van beide partijen. Van dagvaarding tot vonnis duurt deze procedure drie maanden. De procedure die in dit reglement wordt omschreven is niet vanzelfsprekend. Partijen kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van deze versnelde bodemprocedure. Een voorwaarde voor de toepassing van deze versnelde procedure is dat beide partijen een marktonderzoek uit hebben laten voeren.

4.3 Input van schrijvers

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is besproken, zijn er voor Benelux merken geen regels vastgesteld over de criteria waar marktonderzoeken aan moeten voldoen. Ten gevolge hiervan, is er literatuur ontwikkeld waarin staat omschreven waar, volgens de schrijvers daarvan, rekening mee

²⁹ Artikel 2.28 lid 2 BVIE

³⁰ Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE

³¹ Artikel 202 Rv

³² Artikel 1019b Rv jo. artikel 194 Rv

³³ Sector Civiel van de Rechtbank Arnhem, 'Reglement Versneld Procederen in Merk- en Reclamezaken', 9 december 2009

moet worden gehouden bij het uit laten voeren van marktonderzoeken. Wat er zoal wordt geschreven over marktonderzoeken, wordt in deze scriptie per onderwerp behandeld.

4.3.1 Literatuur over geschikte onderzoeksmethodes

Gregor Vos en Tim Iserief hebben in hun artikel verschillende onderwerpen aangestipt omtrent de eigenschappen die marktonderzoeken volgens hen zouden moeten bevatten om als betrouwbaar bewijsmiddel te kunnen dienen in een gerechtelijke procedure over merkinbreukzaken.³⁴ Eén van de onderwerpen die kort wordt behandeld, is welke onderzoeksmethode geschikt zou zijn voor onderzoeken naar merkinbreukzaken. Vos en Iserief zijn van mening dat slechts kwantitatieve onderzoeken geschikt zijn voor marktonderzoeken naar merkinbreukzaken. Aan kwantitatieve onderzoeken kunnen verschillende invullingen worden gegeven. Volgens voornoemde auteurs is er slechts één wijze van onderzoek doen volledig geschikt voor de merkinbreukzaken. De meest passende vorm van kwantitatief onderzoek doen zou volgens hen zijn om één vraag aan alle respondenten te stellen. Iedereen krijgt dan letterlijk verwoord dezelfde vraag gesteld. Op deze manier kan er op basis van de antwoorden van de respondenten een cijfermatig overzicht worden ontwikkeld. Vos en Iserief benoemen verder expliciet dat kwalitatief onderzoek volgens hen minder geschikt is voor gerechtelijke procedures in het merkenrecht. Zij gebruiken hiervoor hetzelfde argument als in paragraaf 2.1.1 van deze scriptie is aangehaald, namelijk dat deze onderzoeksmethode minder objectief en nauwelijks controleerbaar is.

Marktonderzoeksadviseur Terry Häcker heeft ook een artikel geschreven over marktonderzoeken in het merkenrecht.³⁵ Ook hij heeft gezocht naar de – volgens hem – meest geschikte onderzoeksmethode voor dergelijke onderzoeken. Häcker heeft internet onderzoek onder de loep genomen ten opzichte van mondelinge face-to-face onderzoeken. Hij is positief gestemd over online-onderzoeken. Dergelijke onderzoeken zijn namelijk een stuk goedkoper dan wanneer onderzoekers over het hele land verspreid mensen aan moeten spreken of langs huizen moeten gaan. Het kost immers minder mankracht en reiskosten. Marktonderzoeken zijn niet goedkoop. Wanneer er verschillende medewerkers in een groot gebied mondeling vragen aan respondenten moeten stellen, zal het uitvoeren van marktonderzoek voor veel opdrachtgevers te prijzig worden. Häcker noemt hierbij een percentage van 90% waarbij de kosten voor mondelinge onderzoeken te duur worden bevonden, maar onderbouwt dit percentage verder niet.

³⁴ Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

³⁵ Terry Häcker, 'Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief', 2 november 2012

Professor aan de universiteit Utrecht, Edith de Leeuw, is ook voorstander van internet onderzoek. Zij heeft de voor- en nadelen van internetonderzoek tegen elkaar afgewogen.³⁶ Zo zijn de voordelen van internetonderzoek dat het relatief lage kosten met zich mee brengt, dat het (door de lagere kosten) mogelijk is om grootschalige onderzoeken te doen, dat internetonderzoek een snelle doorlooptijd heeft en dat het mogelijk is om complexe vragenlijsten op te stellen en te gebruiken. Echter kan internetonderzoek met zich meebrengen dat niet alle bevolkingsgroepen goed worden vertegenwoordigd. Niet iedereen gebruikt immers internet. Hierdoor kan bijvoorbeeld de oudere bevolkingsgroep ondervertegenwoordigd zijn. Wel heeft Nederland tegenwoordig een hoog internetpenetratie. Met internetpenetratie wordt het aantal huishoudens bedoeld dat toegang heeft tot internet. In het jaar 2017 was de internetpenetratie van Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 98%. De internetpenetratie is niet volledig, maar is in Nederland inmiddels wel dusdanig hoog dat het de meest geschikte onderzoeksmethode is voor marktonderzoeken in het merkenrecht.³⁷

4.3.2 Literatuur over de formulering van vragen

Een veelgebruikte onderzoeksmethode bij marktonderzoeken in de jurisprudentie over merkinbreukzaken inzake inburgering of bekendheid, is dat er éénzelfde vraag aan alle respondenten wordt gesteld, met daarna eventueel nog een vervolgvraag. In diverse literatuur staat opgenomen dat het soort waar of dienst waar onderzoek naar wordt gedaan, niet genoemd zou moeten worden in de gestandaardiseerde vraag die aan alle respondenten wordt gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat de uitvoerder van het onderzoek bijvoorbeeld niet aan de respondenten zou moeten vragen of zij het merk van de getoonde tandenborstel herkennen. Het woord 'tandenborstel' zou dan dus niet genoemd moeten worden. Indien de waar wel wordt genoemd in de vraag, ontstaat er een risico dat de respondent bij het zien van het product, een associatie maakt met de marktleiders van die productgroep. Hierdoor kan de respondent onbewust de grootste merken van die productgroep op gaan noemen, zonder dat zij het getoonde product daadwerkelijk herkennen als afkomstig daarvan. Dit wordt ook wel het marktleiderseffect genoemd.³⁸

Zo is het volgens Häcker slechts benodigd om de waar of dienst in de vraag te benoemen, wanneer het op de afbeelding niet direct duidelijk is om wat voor product of waar het gaat. Daarnaast schrijft hij:

³⁶ Edith de Leeuw, 'Mixed-Mode Surveys and the Internet, in Survey Practice', 1 december 2010

³⁷ Centraal Bureau voor de Statistiek, 'Nederland koploper in Europa met internettoegang', 3 februari 2018

³⁸ Mr. Cohen Jehoram, Prof. Mr. C. van Nispen en Mr. J. Huydecoper, 'Industriële eigendom – Deel 2 Merkenrecht, november 2008

*‘En als de waar niet meteen duidelijk is op basis van de afbeelding, en dus de waar dient te worden genoemd, dan dient voor het marktleiderseffect te worden gecorrigeerd door aan een controlegroep een geheel afwijkende afbeelding te tonen om vast te stellen hoe groot het marktleiderseffect is waarvoor moet worden gecorrigeerd’.*³⁹

Hij wenst het marktleiderseffect dus ten alle tijden te voorkomen. Indien het onvermijdelijk is om de waar of dienst te benoemen, acht Häcker het van belang om uit te sluiten hoe groot het marktleiderseffect is, zodat deze kan worden gecorrigeerd. Volgens Häcker is het beste argument voor het niet noemen van de waar of dienst in de vraag, dat de respondent niet mag worden gestuurd of geholpen in de beantwoording van haar vraag. Enige sturing of hulp bij het beantwoorden van de vraag is immers niet bevorderlijk voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Wat is volgens deze auteur een goede onderzoeksvraag die aan de respondenten kan worden gesteld? De meest ideale vraag is volgens hem: *‘Wat komt er in u op, als u dit ziet?’*. Daarna zou er volgens hem nog een controlevraag moeten worden gesteld, om te achterhalen waar het antwoord van de consument op gebaseerd was. ‘

Naast open vragen, is het ook mogelijk om vragen te stellen aan de respondent. Er kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld zoals:

- Kent u dit merk?
- Komt dit merk u bekend voor?
- Is dit de eerste keer dat u dit merk ziet?

Hier kunnen dan vervolgens antwoordmogelijkheden bij worden gegeven waar de respondent uit kan kiezen.

Häcker is van mening dat indien er een vraag wordt gesteld waarbij antwoordmogelijkheden worden gegeven, dat dan ook de optie *‘Ik weet het niet’* moet worden aangeboden. Hij onderbouwt echter niet waarom deze optie een keuzemogelijkheid zou moeten zijn. Ik kan mij voorstellen dat het antwoord *‘Ik weet het niet’* voorkomt dat respondenten die geen enkele herkenning bij het product of de waar hebben, blind gaan raden.

Professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Harry van den Berg, heeft in zijn boek een vraag geformuleerd die volgens hem het beste zou zijn.⁴⁰ De vraag luidt als volgt: *‘Weet u misschien van wie deze verpakking afkomstig is of heeft u geen idee?’*. Uit deze vraag kunnen we twee dingen

³⁹ Terry Häcker, ‘Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief’, 2 november 2012

⁴⁰ Harry van den Berg, ‘Marktonderzoek in de Rechtszaal - De rol van marktonderzoek in merkengeschillen’, 2007

opmaken. Ten eerste benoemt Van den Berg de benaming van het product of de waar niet in zijn vraag. Hij noemt het product dat aan de respondent wordt getoond 'deze verpakking'. Ten tweede heeft Van den Berg in zijn vraag 'of heeft u geen idee?' opgenomen. Ook hij meent dus dat er expliciet aan de respondent duidelijk moet worden gemaakt dat geen herkenning ook een antwoord is.

De opinie van Vos en Iserief verschilt van hetgeen in voorgaande literatuur is opgenomen. Zij menen dat het belangrijk is om de betreffende waar of dienst te noemen in de gestandaardiseerde onderzoeksvraag. Wanneer dit niet gebeurt, wordt er volgens hen eigenlijk onderzocht of het merk een dusdanige bekendheid heeft, dat het zelfs buiten de betrokken waren of diensten wordt herkent. Dit is niet nodig. Het marktonderzoek hoeft slechts aan te tonen of het merk in haar eigen vakgebied wordt herkent door de respondenten of niet.⁴¹ Er valt wat te zeggen voor deze redenering. Echter, indien het vanzelfsprekend is welk product er wordt getoond, zoals bijvoorbeeld een fles water of een laptop, dan zal er niet worden onderzocht of het product buiten haar eigen vakgebied wordt herkent. Het product zelf of de afbeelding van het betreffende product bakent dan van nature al een kader, zoals de categorieën flessen water en laptops.

Ook Vos en Iserief geven aan wat volgens hen een goede vraag zou zijn die aan de respondenten gesteld zou kunnen worden, namelijk: '*Van wie is – het product – afkomstig?*'. Wel erkennen zij dat deze vraag niet perfect is. Het nadeel is volgens hen dat deze vraag prijsgeeft dat er een antwoord is. De kans is aanwezig dat een respondent die geen antwoord weet, dan maar gaat raden.

Advocaat Willem Hoyng, specialist in marktonderzoeken, vindt de vraag van Vos en Iserief niet optimaal. Hij meent dat de vraag een raadseleffect teweeg zou kunnen brengen. Volgens Hoyng is de beste vraag: '*Weet u misschien van wie dit product afkomstig is?*' Ook Hoyng neemt de naam van de waar of dienst dus niet op in zijn ideale vraag.⁴²

4.3.3 Literatuur over de betrouwbaarheid van marktonderzoeken

Voorheen was het algemene beeld over marktonderzoeken naar merkinbreukzaken in gerechtelijke procedures negatief. Dit wordt onder andere aangetoond door een onderzoek dat Dirk Visser in 2008 heeft uitgevoerd.⁴³ Hij heeft zeventien rechters geïnterviewd die ervaring hebben met het intellectuele eigendomsrecht. Deze interviews waren er onder andere op geënt om te achterhalen wat de rechters vonden van het gebruik van marktonderzoeken in merkinbreukzaken. Uit deze

⁴¹ Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

⁴² Willem Hoyng, 'Het marktonderzoek en de inbreukvraag', BMM Bulletin 2001

⁴³ Dirk Visser, 'Beslissen in IE-zaken – verslag naar een veldonderzoek', 12 september 2008

interviews is gebleken dat de rechters in 2008 nog erg sceptisch waren over marktonderzoeken. Zo vonden de rechters marktonderzoeken manipuleerbaar en meenden zij dat je de uitkomsten van het onderzoek kunt sturen. Derhalve waren deze zeventien rechters nagenoeg altijd achterdochtig als zij een marktonderzoek onder ogen kregen. De meeste rechters gaven aan hun uitspraken voornamelijk te baseren op hun eigen waarneming.

Verder laten verschillende rechters weten weinig waarde aan marktonderzoeken te hechten omdat er volgens hen in de onderzoeken 'slechte vragen' zijn gesteld, die de antwoorden van de respondenten kunnen sturen. Een sturende vraag is niet bevorderlijk voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. De respondent kan dan immers geholpen worden in het bedenken van het juiste merk. Terwijl we uit het marktonderzoek juist willen kunnen achterhalen of het relevante publiek het merk zelf kan herkennen.

De betrouwbaarheid van marktonderzoeken was in 2008 dus een obstakel. Een meerderheid van de rechters kon geen makkelijke oplossing vinden voor dit probleem. Een enkeling benoemde als eventuele oplossing om een deskundige in dergelijke zaken te betrekken, die op voorhand van de zitting de onderzoeksrapporten beoordeelt op betrouwbaarheid. Zoals in paragraaf 4.2 van dit onderzoek is benoemd, heeft de Rechtbank Arnhem in 2009 een initiatief hierin genomen, door een speciaal reglement op te stellen omtrent de benoeming van deskundigen voor procedures waarin marktonderzoeken worden overlegd. Helaas is hier tot op heden weinig gebruik van gemaakt. Het is duidelijk dat rechters tien jaar geleden zeer weinig waarde hechtte aan marktonderzoeken in gerechtelijke procedures.⁴⁴

Uit de literatuur van W. Hoyng uit 2001 blijkt dat ook hij destijds geen voorstander was van het gebruik van marktonderzoeken in merkenrechtelijke procedures. Marktonderzoeken konden volgens hem geen betrouwbaar bewijs opleveren. De resultaten zouden niet kunnen leiden tot een objectieve beoordeling voor de rechter. Partijen leveren immers zelf de marktonderzoeken aan. Zij zouden dus invloed uit kunnen oefenen op de resultaten, zodat deze gunstiger voor henzelf zijn.⁴⁵

De reputatie van marktonderzoeken in gerechtelijke procedures voor merkinbreukzaken is door de jaren heen echter steeds positiever geworden. Rechtbanken (voornamelijk de Rechtbank Den Haag) vinden het soms zelfs een gemis als er geen marktonderzoeken in het geding zijn gebracht.⁴⁶

⁴⁴ D. Visser, 'Beslissen in IE-zaken – verslag naar een veldonderzoek', 12 september 2008

⁴⁵ Willem Hoyng, 'Het marktonderzoek en de inbreukvraag', BMM Bulletin 2001

⁴⁶ Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12421, Rechtbank Den Haag, 30 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9976, Rechtbank Den Haag, 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8204 en Rechtbank Midden-Nederland, 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4358

De algemene zienswijze is veranderd. Om en nabij tien jaren geleden zag men vooral nog problemen, zoals de twijfelachtige betrouwbaarheid van marktonderzoeken. Tegenwoordig denkt men meer in oplossingen. Zo is het van belang dat het onderzoeksrapport goed gedetailleerd wordt onderbouwd. Als de Rechtbank alle achterliggende details van het onderzoek en de uitvoering daarvan terug kan lezen, kan zij zelf beoordelen of zij het onderzoek al dan niet onbetrouwbaar acht.

Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van een marktonderzoek beschermd door met zorgvuldigheid de uitvoerder van het marktonderzoek te selecteren. Zo meent Van den Berg dat de uitvoerder van een marktonderzoek expertise en een positieve reputatie moet bezitten in zijn vakgebied, om de betrouwbaarheid van het onderzoek geloofwaardig te laten zijn. Daarnaast stelt hij dat het onderzoeksrapport voldoende moet zijn onderbouwd. Wanneer het volgens hem voldoende is onderbouwd, concretiseert Van den Berg helaas niet.⁴⁷

Ook Vos en Iserief hebben een manier gevonden om te controleren of een onderzoeksbedrijf betrouwbaar is. Volgens hen zijn goede onderzoeksbureaus geaccrediteerd door de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en zijn in het bezit van een ISO- certificaat. Hierdoor zouden de onderzoeksbureaus geen ruimte hebben om zich bij het uitvoeren van marktonderzoeken te laten beïnvloeden door de opdrachtgever van het marktonderzoek.⁴⁸

⁴⁷ Harry van den Berg, 'Marktonderzoek in de Rechtszaal - De rol van marktonderzoek in merkengeschillen', 2007

⁴⁸ Gregor Vos en Tim Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

H5. Resultaten

5.1 Relevante criteria bij de beoordeling van marktonderzoeken die dienen als bewijsmiddel voor de bekendheid van een merk, blijkens jurisprudentie

Bij het uit (laten) voeren van een marktonderzoek dat als doel heeft om de bekendheid van een merk op basis van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE te bewijzen, moet rekening worden gehouden met verschillende componenten. Zo zal er een onderzoeksmethode gekozen moeten worden. Daarnaast moet het onderzoek gekaderd worden. Onder welk publiek wordt het onderzoek bijvoorbeeld uitgevoerd? Hoe wordt voorkomen dat de respondenten worden geholpen in hun deelname aan het onderzoek? En hoeveel respondenten worden er überhaupt betrokken bij het onderzoek?

In de jurisprudentie waarin marktonderzoeken in het geding zijn gebracht, wordt soms door de rechter inhoudelijk ingegaan op de uitvoering van het marktonderzoek. Er is geen enkele uitspraak waarin op alle vlakken is besproken waarom een marktonderzoek wel of niet voldoet als bewijs om de bekendheid van een merk aan te tonen. Er worden in de uitspraken steeds kleine componenten aan het licht gebracht, waar de rechtbanken een opmerking over hebben. Ik heb alle bruikbare uitspraken met elkaar te vergelijken en hier een rode draad in te vinden.⁴⁹ De uitkomsten hiervan worden besproken in het onderhavige hoofdstuk van deze scriptie.

5.1.1 Onderzoeksmethode

In hoofdstuk 2 van deze scriptie zijn op basis van de literatuur verschillende onderzoeksmethodes behandeld. Hier kon uit worden geconcludeerd dat kwantitatief onderzoek de meest geschikte vorm van onderzoek leek te zijn om de bekendheid of inburgering van een merk aan te tonen. Uit de jurisprudentie blijkt hetzelfde. Uit acht van de elf onderzochte uitspraken valt te achterhalen dat de marktonderzoeken die in de procedures zijn gebracht, kwantitatieve onderzoeken zijn.⁵⁰ De invulling van deze kwantitatieve onderzoeken zijn allemaal soortgelijk. De waar of het dienst waar onderzoek naar wordt gedaan, of een afbeelding daarvan, is aan de respondenten gepresenteerd. Vervolgens is

⁴⁹ Bijlage 1

⁵⁰ Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637, Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178, Rechtbank Den Haag, 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13293, Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949, Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP2003, Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414, Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554, Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF4952

er gebaseerd op de getoonde afbeelding of het getoonde waar, een vraag gesteld met in sommige gevallen een vervolgvraag. Er kan dan bijvoorbeeld worden gevraagd of de respondent het getoonde product herkent.⁵¹ Uit de resterende drie uitspraken valt niet met zekerheid concreet te achterhalen welke onderzoeksmethode er is gebruikt bij de uitvoering van het marktonderzoek. Hiervan is het dus onduidelijk of men dezelfde methode heeft gebruikt of wellicht een ander.⁵²

5.1.2 Geografische spreiding van de respondenten

Om aanspraak te kunnen maken op artikel 2.20 lid 1 sub C BVIE, dient het merk volgens de wetstekst bekend te zijn in de Benelux. Daar kunnen we uit opmaken dat het merk bekend moet zijn in België, Luxemburg en Nederland. In hoeverre wordt dit nageleefd in de Rechtbank? Het is opvallend dat hier in de jurisprudentie over de bekendheid van een merk, weinig aandacht aan wordt besteed. Dit komt hoogst waarschijnlijk doordat het Hof van Justitie een prejudiciële vraag heeft beantwoord in het Pago-arrest.⁵³ In dit arrest heeft het Hof bevestigd dat een merk voldoende bekend is, indien het bekend is in een aanmerkelijk deel van het Benelux gebied. Dit aanmerkelijke deel kan volgens het Hof ook een gedeelte zijn van één van de Benelux landen. Sindsdien valt er uit andere uitspraken niet tot nauwelijks op te maken of de respondenten van de marktonderzoeken verspreid zijn over de 3 verschillende landen. Daarnaast worden er door de rechters geen opmerkingen over gemaakt in de uitspraken.⁵⁴

Naast bovenstaande, is er iets anders opgevallen dat aandacht verdient. Dit gaat niet specifiek over de geografische spreiding van respondenten, maar wel over de reikwijdte van het onderzoek. Bij de rechtbank Alkmaar heeft zich een zaak voorgedaan tussen het Bavaria en A.P. Holding B.V. Hierbij beoogde Bavaria om doormiddel van een marktonderzoek aan te tonen dat haar biermerk Hollandia een merk bekend was. Dit marktonderzoek is verricht onder consumenten die in het voorafgaande jaar blikjes bier hadden gekocht in supermarktketen 'Laurus'. Dit is maar een heel klein deel van de biermarkt. De groep respondenten waaronder het marktonderzoek was uitgevoerd, was volgens de

⁵¹ Bijlage 1

⁵² Parket bij de Hoge Raad, 8 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1313, Rechtbank Alkmaar, 10 mei 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BA4811, Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293

⁵³ Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 6 oktober 2009, C-301/07, LJN BJ9851

⁵⁴ Bijlage 1, Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637, Parket bij de Hoge Raad, 8 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1313, Rechtbank Alkmaar, 10 mei 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BA4811, Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178, Rechtbank Den Haag, 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13293, Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949, Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP2003, Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414, Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554, Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF4952

rechter dan ook te specifiek. De rechter kon hierdoor niet met overtuiging uit het marktonderzoek opmaken dat het merk bekend was binnen de biermarkt. Dit geeft aan dat men, bij het uitvoeren van marktonderzoeken, het onderzoek niet te krap in moet kaderen. De groep respondenten moet niet te specifiek zijn, anders loopt de uitvoerder van het onderzoek het risico dat het marktonderzoek onvoldoende bewijs is om de bekendheid van het merk aan te tonen.⁵⁵

5.1.3 Het relevante publiek

Een merk is bekend wanneer een aanmerkelijk deel van het relevante publiek het merk kent.⁵⁶

Voordat een partij start met het uitvoeren van een marktonderzoek om aan te tonen dat haar merk bekend is, is het van belang dat de organisatie weet wat het relevante publiek in haar sector is.

Anders weet je immers ook niet onder welke groep mensen je het marktonderzoek uit moet (laten) voeren. In de jurisprudentie is het begrip ‘relevant publiek’ als volgt gespecificeerd. Het relevante publiek is de gemiddeld geïnformeerde, gewone consument van de betreffende productgroep (in de Benelux), die oplettend is.⁵⁷ Wat is precies ‘de gewone consument van de betreffende productgroep’? Een productgroep is een groep samenhangende waren of diensten, dat tezamen onder één productcategorie valt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld kantoorartikelen of vleeswaren. Bij het bepalen van het relevante publiek waaronder een marktonderzoek wordt uitgevoerd, is het aan te raden om het zekere voor het onzekere te nemen en de productgroep niet te strak in te kaderen. Er zijn verschillende uitspraken waarin de rechtbank meende dat het marktonderzoek onvoldoende toereikend was omdat het onderzoek was uitgevoerd onder consumenten van een te specifieke productgroep. Een voorbeeld hiervan is kledingmerk G-Star, die haar marktonderzoek had uitgevoerd onder modebewuste consumenten. De rechtbank vond het onderzoek hierdoor te beperkt. G-Star had het marktonderzoek uit moeten voeren onder al het publiek dat vrijetijdskleding koopt.⁵⁸

5.1.4 Formulering van de vraag

Bij bijna alle marktonderzoeken die in deze scriptie aan bod komen, waarbij men de bekendheid van een merk tracht te bewijzen, is de respondent geconfronteerd met het product in kwestie en daarna is er één vraag gesteld met soms vervolgvragen.⁵⁹ Zoals in paragraaf 3.3.2 van deze scriptie is besproken, blijkt uit het literatuuronderzoek dat het af te raden is om de waar of dienst te benoemen in de eerste vraag. Dit omdat de vraag dan sturend kan zijn en omdat er hiermee een

⁵⁵ Rechtbank Alkmaar, 10 mei 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BA4811

⁵⁶ Hof van Justitie, 14 september 1999, zaak C-375/97

⁵⁷ Bijlage 1, Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949,

⁵⁸ Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414

⁵⁹ Bijlage 1

risico ontstaat op het marktleiderseffect. Wordt dit ook door rechtbanken op deze manier benaderd? Ja, ook in de rechtspraak letten rechters er op dat onderzoeksvragen dusdanig worden geformuleerd, dat de respondenten niet onnodig worden geholpen of gestuurd in het beantwoorden van de vraag. Indien de naam van het merk in kwestie, of de benaming van het betreffende product wordt benoemd in de eerste vraag, direct nadat de respondent is geconfronteerd met het product, is de kans reëel dat het marktonderzoek door de rechter als ongeschikt bewijs wordt bestempeld.⁶⁰ Een voorbeeld hiervan is het merk Vliegtickets.nl, dat in haar marktonderzoek de vraag stelde:

‘Welke websites om vliegtickets te kopen kent u?’⁶¹

Het woord vliegtickets, is het belangrijkste component in de merknaam. De kans dat de respondenten door deze vraagstelling gestuurd zou worden in het geven van haar antwoorden, was dan ook aannemelijk. Hierdoor vond de rechter het marktonderzoek ongeschikt om de bekendheid van Vliegtickets.nl te bewijzen.

De rechtbank ‘s-Gravenhage heeft een iets andere mening. Volgens haar is het toegestaan om de productcategorie te benoemen, maar wel onder een voorwaarde. De productcategorie (in dit geval kleding), mag genoemd worden nadat de respondent is geconfronteerd met het merk en nadat er aan de respondent is gevraagd waar hij/zij aan denkt bij het zien van het merk.⁶² Dit zou dus betekenen dat het product slechts benoemd mag worden, indien er meerdere vragen aan de respondenten worden gesteld en dat de eerste vraag neutraal dient te zijn. Indien er meerdere vragen worden gesteld waarbij de geholpen bekendheid van het merk wordt getoetst, dienen de resultaten hiervan los te worden benoemd van de spontane bekendheid uit de eerste vraag in het onderzoeksrapport.

Sporadisch worden er echter wel uitzonderingen gemaakt op bovenstaande. Zo luidde de vraag die Pink Ribbon in haar onderzoek aan de respondenten stelde als volgt: *‘Bent u bekend met de Stichting Pink Ribbon?’*. Bij het horen van deze vraag, worden de respondenten niet aan het denken gezet en worden zij direct gevraagd naar de merknaam. Dit resulteert in geholpen bekendheid. De rechtbank heeft toegegeven dat de formulering van de vraag ongelukkig was, maar heeft dit door de vingers gezien. Hij heeft deze uitzondering gemaakt omdat de uitkomsten van de (vier) overlegde marktonderzoeken erg hoog waren, namelijk respectievelijk 59,6%, 92%, 79% en 77%. Door deze

⁶⁰ Bijlage 1, Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178, Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP2003, Rechtbank ‘s-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414

⁶¹ Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

⁶² Rechtbank ‘s-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414 en Rechtbank ‘s-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554

hoge percentages, doet de sturende formulering van de onderzoeksvraag niet af aan de geloofwaardigheid van de bekendheid van het merk.⁶³

5.1.5 Antwoorden aanbieden

Wanneer het product waar onderzoek naar wordt gedaan, wordt gepresenteerd aan de respondenten, kan hen bijvoorbeeld worden gevraagd waar zij aan denken bij het zien van het product. Er zijn ook andere mogelijkheden. Zo zou er een lijst met verschillende antwoorden aan de respondenten kunnen worden voorgelegd, waar zij uit moeten kiezen. Dan is het een multiple choice vraag. Deze werkwijze komt niet vaak voor. Van alle jurisprudentie die ondertekende bij het uitzoeken van uitspraken voor deze scriptie heeft gelezen, waren er slechts twee uitspraken te vinden waarbij de gebruikte marktonderzoeken deze werkwijze bevatte.⁶⁴ Volgens de rechtbank 's-Gravenhage mogen de respondenten geholpen worden nadat het goed aan hen is gepresenteerd en er aan de respondenten is gevraagd waaraan zij denken bij het zien van dat goed. Na deze bevestiging, benoemt de rechtbank dat het is toegestaan om een lijst van merken binnen de betreffende branche aan de respondenten te laten zien, met daarbij de vraag welke merken van die lijst zij kennen.⁶⁵

5.1.6 Percentage respondenten dat het merk herkent

In bijlage 2 van deze scriptie staat een schematisch overzicht opgenomen van de percentages die uit marktonderzoeken zijn gekomen. Met de percentages, wordt het aantal respondenten bedoeld, dat het merk waar onderzoek naar wordt gedaan (ofwel spontaan, ofwel met enige hulp) kent. Wanneer het herkenningpercentage lager is dan 30%, is de kans kleiner dat de rechtbank het merk op basis van het marktonderzoek als een bekend merk bewezen acht, dan wanneer dit percentage hoger ligt. Bij een percentage vanaf 40%, lijken de slagingskansen voor de stempel 'bekend merk' groter.⁶⁶

Bij alle onderzochte uitspraken waarbij het percentage van een marktonderzoek onder de 30% lag en de rechtbank een merk als bekend bewezen achtte, waren er ook andere percentages bekend.⁶⁷

Hiermee wordt het volgende bedoeld:

⁶³ Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF4952

⁶⁴ Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414 en Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554

⁶⁵ Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414

⁶⁶ Bijlage 2, Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637 en Parket bij de Hoge Raad, 8 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1313 en Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

⁶⁷ Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 en Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 en Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554 en Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF4952

1. Er zijn meerdere marktonderzoeken in het geding gebracht. Bij de andere marktonderzoeken, kwamen de percentages boven de 30% uit.
2. In de marktonderzoeken zijn meerdere vragen aan de respondenten gesteld. De percentages van 30% kwamen dan voort uit de eerste vraag, waarin spontane bekendheid werd getest. Wanneer er door werd gevraagd of wanneer de geholpen bekendheid werd getoetst, werden de percentages (aanzienlijk) hoger. Deze percentages staan met toelichting los van elkaar in de onderzoeksrapporten opgenomen.

Indien uit een marktonderzoek een percentage ter hoogte van van 30% komt, betekent het niet dat het merk niet bekend kan zijn. Echter is de kans wel reëel dat het marktonderzoek ondersteuning van andere onderzoeken benodigd. Of het percentage dient slechts de spontane bekendheid weer te geven, exclusief geholpen bekendheid.⁶⁸

Van de 18 marktonderzoeken (verdeeld over 8 uitspraken), bevatte er 16 onderzoeken als onderzoeksresultaat een bekendheidsgehalte van hoger dan 30%. Van deze 16 marktonderzoeken (verdeeld over 6 uitspraken), resulteerde 15 onderzoeken in de conclusie van de rechter dat het voldoende bewijsmateriaal was om aan te tonen dat het merk bekend was. 14 van deze 15 marktonderzoeken hadden een percentage boven de 40%. Het meest succesvolle percentage om de bekendheid van een merk aan te tonen, lijkt dan ook vanaf een bekendheidspercentage van 40% te zijn.⁶⁹

5.1.7 Overige opvallendheden

Naast de van te voren bedachte topics voor deze scriptie, zijn overige opvallendheden uit de uitspraken ook genoteerd in bijlage 2. Onverwachts is hier iets uit gekomen, waar nuttige conclusies uit kunnen worden getrokken. In vier van de onderzochte uitspraken is het aantal respondenten dat is benaderd voor een marktonderzoek benoemd. In twee van deze uitspraken is het marktonderzoek verricht onder 246, respectievelijk 200 respondenten. In beide gevallen heeft de rechtbank niet opgemerkt dat het onderzoek onder een te kleine groep consumenten zou zijn uitgevoerd. Dit heeft geen invloed gehad op de beslissingen van de rechters over of de marktonderzoeken al dan niet als voldoende bewijs konden dienen voor de bekendheid van het desbetreffende merk.⁷⁰ Van deze twee uitspraken had het ene merk volgens het marktonderzoek een bekendheidspercentage tussen de

⁶⁸ Bijlage 2

⁶⁹ Bijlage 2

⁷⁰ Rechtbank Den Haag, 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13293 en Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554

30% en 40% (Diesel). En het andere merk een spontane bekendheid van boven de 40% en een geholpen bekendheid van boven de 60% (G-Star). Dit zijn vrij grote merken. Het is dus niet slechts voor kleinere merken toegestaan om het marktonderzoek uit te voeren onder 200 respondenten. Dat een marktonderzoek van deze schaal als bewijs voor de bekendheid van een merk kan dienen, wordt tevens in een andere uitspraak specifiek benadrukt door de rechtbank 's-Gravenhage.⁷¹

Daarentegen heeft H&M een marktonderzoek uitgevoerd onder 150 respondenten. Hiervan heeft de rechtbank Den Haag gezegd dat dit onvoldoende was. Het marktonderzoek was ten gevolge van het geringe aantal respondenten dat was benaderd voor het onderzoek, nauwelijks representatief.⁷² Het is dus een risico om een marktonderzoek onder minder dan 200 respondenten uit te voeren.

⁷¹ Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414

⁷² Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949

5.2 Relevante criteria bij de beoordeling van marktonderzoeken die dienen als bewijsmiddel voor de inburgering van een merk, blijkens jurisprudentie

De strekking van 5.2 is hetzelfde als paragraaf 5.1, alleen in dit geval worden de omstandigheden bekeken wanneer er een marktonderzoek wordt uitgevoerd om de inburgering van een merk te bewijzen. Zullen de resultaten hetzelfde zijn of zullen deze verschillen?

5.2.1 Mogelijk bewijs voor inburgering

Wanneer een bedrijf aan wilt tonen dat haar merk is ingeburgerd, kan zij dit op verschillende manieren aanpakken. Rechtbanken hebben in verschillende uitspraken uitgelegd wat nuttige gegevens zijn om als bewijs aan te bieden in procedures waarin de inburgering van een merk in het geding is.⁷³ De onderwerpen waarmee inburgering kan worden bewezen, zijn als volgt:

- De geografische spreiding van het gebruik van het merk
- De duur van het gebruik van het merk
- Het marktaandeel van het merk
- De omvang van de investeringen in de promotie van het merk / de hoogte van de reclamekosten
- Het percentage van het relevante publiek dat de waar of dienst als merk identificeert
- De intensiteit van het gebruik van het merk door consumenten
- Marktonderzoeken

Daar voegen de rechters aan toe dat alle bekende factoren mee moeten wegen in de beoordeling van de mate van inburgering van een merk. Daarnaast benadrukken de rechters expliciet dat marktonderzoeken kunnen helpen bij het vormen van een oordeel over de inburgering van merken.⁷⁴ De rechtbank Den Haag heeft hier in het jaar 2018 ook aan toegevoegd dat verklaringen van de Kamer van Koophandel of andere beroepsverenigingen ook van toegevoegde waarde kunnen zijn.⁷⁵

Marktonderzoeken maken over het algemeen verschillende onderwerpen van bovengenoemde opsomming inzichtelijk, namelijk de geografische spreiding, het marktaandeel en het percentage van het betrokken publiek dat de waar of dienst als merk identificeert. Marktonderzoeken zijn dus veelomvattend en daarmee nuttig voor de beeldvorming van de rechter.

⁷³ Bijlage 3

⁷⁴ Rechtbank Den Haag, 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544 en Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 en Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 en Rechtbank Midden-Nederland, 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317

⁷⁵ Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074

5.2.2 Geografische spreiding respondenten

In artikel 2.28 BVIE staat niet opgenomen dat een merk moet zijn ingeburgerd in de gehele Benelux, om een gegrond beroep op het artikel te kunnen doen. Echter, in vier van de onderzochte uitspraken is de rechtbank wel inhoudelijk ingegaan op de geografische spreiding van de respondenten in het marktonderzoek.⁷⁶ Wanneer deze vier gevallen met elkaar worden vergeleken, valt er een rode draad op.

In de eerste uitspraak is het marktonderzoek alleen onder Nederlanders uitgevoerd. De rechtbank heeft dit goedgekeurd. Om inburgering aan te tonen, dient het merk volgens de rechter in een aanmerkelijk deel van de Benelux-landen onderscheidend vermogen te hebben. Hoe groot dit aanmerkelijke deel van de Benelux is, kan per zaak verschillen. In de merknaam Vliegtickets.nl, waar het in deze zaak om ging, komt al duidelijk naar voren dat het merk zich richt op de Nederlandse bevolking. Derhalve zijn er terecht alleen Nederlanders benaderd voor dit onderzoek.⁷⁷ In de tweede procedure heeft de rechtbank opdracht gegeven om een marktonderzoek uit te voeren onder de Nederlandstalige regio, te weten Nederland en Vlaanderen.⁷⁸ In de derde procedure ging het over schoenen van Van Haren, die potentieel inbreuk maakten op de schoenen van Louboutin. Van Haren heeft filialen in Nederland en Noord-België. Het marktonderzoek is derhalve uitgevoerd onder de betrokken consumenten uit Nederland en België. Hier heeft de rechtbank geen verder commentaar op gegeven.⁷⁹ In de vierde procedure is een marktonderzoek in het geding gebracht dat slechts onder Nederlanders is uitgevoerd. Het merk waar het om gaat, heeft echter aangegeven dat het merk ook goed loopt in België. Om die reden vond de rechter het marktonderzoek niet representatief voor het gehele relevante publiek.⁸⁰

Ook al is het niet met zo veel woorden gezegd, het lijkt er op dat de rechters het wenselijk achten dat marktonderzoeken worden uitgevoerd onder de respondenten van het gebied waar een merk op gericht is. Indien een merk winkels heeft in Nederland en België, dient een eventueel marktonderzoek te worden uitgevoerd onder de respondenten van deze gebieden waar de winkels gevestigd zitten. Het is echter niet van belang dat marktonderzoeken over de gehele Benelux worden uitgevoerd, indien het betreffende merk niet wordt aangeboden in de gehele Benelux. Geen van de marktonderzoeken is uitgevoerd onder Luxemburgse inwoners. Rechters hebben hier ook geen commentaar op gegeven.

⁷⁶ Bijlage 3

⁷⁷ Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

⁷⁸ Rechtbank Den Haag, 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544

⁷⁹ Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

⁸⁰ Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074

5.2.3 Het relevante publiek

Wanneer een bedrijf de inburgering van haar merk wenst aan te tonen door middel van een marktonderzoek, dient zij een groep respondenten te selecteren. Welke groep mensen wordt er benaderd om deel te nemen aan het onderzoek? Rechter hebben in de jurisprudentie een concrete omschrijving geven aan 'het relevante publiek'.⁸¹

*Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige, oplettende consument van de betrokken waren of diensten.*⁸²

Hier is door de rechtbank Den Haag en de rechtbank Midden-Nederland een kleine aanvulling op gemaakt. Zij hebben aan de definitie toegevoegd dat het om een 'gemiddelde' consument moet gaan. Verdere motivatie of uitleg hierover is in de uitspraken achterwege gelaten.⁸³

Wel zijn er uitzonderingen op voornoemde betekenis van het relevante publiek. Zo heeft de rechtbank Midden-Nederland een aanvulling gegeven op de situatie wanneer het te onderzoeken merk een geneesmiddel betreft dat alleen op recept te verkrijgen is. In dat geval, bestaat het relevante publiek uit eindgebruikers (de consument) en uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het geneesmiddel verkopen.⁸⁴ Een ander voorbeeld is wanneer Kraft (merkhouders van chocolademerken Toblerone) een marktonderzoek overlegde waarin een selectie van alle consumenten was benaderd voor het marktonderzoek. Volgens de rechtbank 's-Gravenhage vielen in dit geval alle consumenten onder het relevante publiek omdat vrijwel alle consumenten wel eens chocolade kopen en/of eten. De groep consumenten die voor het onderzoek werd benaderd, hoefde dus niet verder ingekaderd te worden.

5.2.4 Formulering van de vraag

Om het marktonderzoek uit te kunnen voeren, moet er bedacht worden hoe de respondent ondervraagd gaat worden. Om te waken voor de betrouwbaarheid van het marktonderzoek, dient aan iedere respondent exact dezelfde vraag te worden gesteld. In het overgrote deel van de onderzochte uitspraken is eerst het betreffende product of de verpakking daarvan aan de

⁸¹ Bijlage 3

⁸² Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL9875 en Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252 en Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 en Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 en Rechtbank Midden-Nederland, 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317

⁸³ Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 en Rechtbank Midden-Nederland, 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317

⁸⁴ Rechtbank Midden-Nederland, 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317

respondenten laten zien en daarna is er aan de hand daarvan een vraag gesteld, met eventueel een vervolgvraag.⁸⁵

Het is van belang om een neutrale (eerste) vraag te stellen, waarbij de ondervraagde niet geholpen kan worden in de beantwoording van de vraag. Anders loopt de uitvoerder van het onderzoek het risico dat de rechtbank de resultaten van het marktonderzoek ongeloofwaardig vindt.⁸⁶

Een mooi voorbeeld van een correcte vraagstelling, zit in de marktonderzoeken die door zuivelmerk Levola zijn uitgevoerd.⁸⁷ Als eerste is er aan de respondenten gevraagd of zij het product dat in de getoonde verpakking werd verkocht, wel eens hadden gezien of gebruikt. Deze vraag geeft niets weg over de aard of de naam van het merk, maar test wel of de ondervraagden enige vorm van herkenning hadden bij het zien van de verpakking. Aan de respondenten die de eerste vraag positief beantwoordden, is een vervolgvraag gesteld. Deze vraag luidde als volgt: 'weet u misschien wat er normaal op deze verpakking staat?'. Ook deze vraag bevat geen verborgen elementen die de respondenten onbewust kunnen sturen in het beantwoorden van de vraag.

Daarnaast heeft Kraft aan voorbijgangers in winkelcentra een afbeelding laten zien van een driehoeksverpakking die erg lijkt op de verpakking van Kraft voor het merk Toblerone. Bij het presenteren van deze foto, zijn de volgende vragen aan de respondenten gesteld:

1. U ziet hier op de foto een verpakking van chocolaatjes. Er staat niets op, maar kunt u aan de vorm van deze verpakking zien van welk merk of van wie de chocolaatjes afkomstig zijn?
2. Van wie zijn de chocolaatjes in zo'n verpakking volgens u afkomstig?

De wederpartij heeft bezwaar gemaakt op deze vraagstelling. In de eerste vraag wordt namelijk al gesuggereerd dat het een merk is. De rechtbank heeft in haar uitspraak bevestigd dat dit een gebrek is aan het marktonderzoek. Maar dit euvel doet volgens de rechtbank niet af aan de geloofwaardigheid van het marktonderzoek. Als de ondervraagden op de eerste vraag hadden geantwoord dat zij een merk of fabrikant herkenden in de verpakking, puur vanwege de formulering van de gestelde vraag, dan had het in de lijn der verwachting geleden dat de respondenten bij de tweede vraag alle bekende chocolademerken ongeveer even vaak zouden hebben benoemd. Dit was niet het geval. In deze kwestie antwoordde 67% van de ondervraagden dat het het merk Toblerone betrof. Dit is een groot percentage. Daarom is de rechtbank er vanuit gegaan dat de respondenten

⁸⁵ Bijlage 3

⁸⁶ Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074

⁸⁷ Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252 en Rechtbank Arnhem, 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6313

het merk herkenden aan de driehoekige vorm van de verpakking en dat de respondenten niet zomaar hebben gegokt.

Wel heeft de rechtbank in dezelfde uitspraak een voorbeeld gegeven van een vraag die volgens haar geschikt zou zijn geweest, namelijk: *'Ik toon u deze foto van een verpakking en ik noem het woord chocolade. Denkt u nu ergens aan?'*⁸⁸

Opvallend is dat hierin het woord chocolade wordt genoemd. Bij het jurisprudentieonderzoek naar marktonderzoeken die zijn gedaan om de bekendheid van een merk te bewijzen, zagen we dat het sterk af te raden is om de productgroep te benoemen in de vraag omdat dit sturend kan zijn.⁸⁹

5.2.5 Aantal respondenten dat betrokken moet worden bij het onderzoek

In paragraaf 4.1.7 van deze scriptie hebben we gezien dat er onverwachts een conclusie kon worden getrokken uit het minimaal aantal respondenten dat betrokken moet worden bij een marktonderzoek naar de bekendheid van een merk, namelijk minimaal 200 respondenten. Derhalve is er bij het jurisprudentieonderzoek naar marktonderzoeken voor de inburgering van merken, een extra kopje in bijlage 3 opgenomen met *Het aantal respondenten dat betrokken moet worden bij het onderzoek*. Helaas is hieruit geconcludeerd dat er bij de uitspraken omtrent de inburgering van een merk, een stuk minder door de rechters is bepaald over het minimaal benodigde aantal respondenten. De enige uitspraak waar door de rechter inhoudelijk is ingegaan op dit onderwerp, bevat de volgende informatie. Volgens de rechtbank Den Haag is het niet noodzakelijk om een grote groep mensen te benaderen voor een marktonderzoek. Wel is het belangrijk dat de groep respondenten representatief is voor het gehele relevante publiek. De ondervraagde groep, dient dus te lijken op de groep waarnaar gegeneraliseerd wordt. In onderhavige procedure is een marktonderzoek in het geding gebracht dat onder 71 respondenten is uitgevoerd. Dit vond de rechtbank wel erg gering. De rechtbank heeft een minimale ondergrens gesteld voor 100 respondenten die inhoudelijk moeten hebben meegedaan aan het onderzoek.⁹⁰ Dit is dus honderd personen minder dan benodigd is om de bekendheid van een merk te bewijzen.

5.2.6 Percentage respondenten dat het merk herkent

De mate van inburgering wordt in marktonderzoeken weerspiegeld door het percentage van het aantal respondenten dat het merk herkent, ten opzichte van alle respondenten in totaal. Hierbij kan een scheiding worden gemaakt spontane herkenning en geholpen herkenning.

⁸⁸ Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AK4702

⁸⁹ Bijlage 1

⁹⁰ Rechtbank Den Haag, 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544

Bijlage 4 van deze scriptie bevat een overzicht van de procentuele resultaten van de marktonderzoeken die zijn ingebracht in de zaken die in deze scriptie worden behandeld. Hier valt uit op te maken dat de kans meer aanwezig is dat een merk als ingeburgerd wordt beschouwd wanneer het een spontane bekendheidspercentage heeft van boven de 40%.⁹¹ Mits het marktonderzoek goed is uitgevoerd en geen gebreken bevat.⁹² Dit betekent niet dat een marktonderzoek met een percentage onder de 40% geen inburgering kan bewijzen.⁹³ Het betekent slechts dat de kans op succes reëler is bij voornoemde uitslag.

Bij vergelijking met bijlage 2, het schema voor de procentuele resultaten bij onderzoek naar de bekendheid van het merk, vallen er een aantal dingen op. Bij onderzoek naar de bekendheid van een merk, zijn er in verschillende zaken meerdere marktonderzoeken per procedure in het geding gebracht. Dit werd door de rechtbanken ook vaak als positief gezien. Immers, hoe meer informatie, hoe beter. Bij procedures waarin de inburgering van een merk wordt onderzocht, is daarentegen geen enkele keer meer dan één marktonderzoek in een procedure als bewijs aangeboden.

Verder is er één zaak, waarbij het uiteindelijke percentage op opvallende wijze tot stand is gekomen.⁹⁴ De Zuivelhoeve heeft in haar marktonderzoek verschillende antwoorden goedgekeurd. Wat wordt hiermee precies bedoeld? In principe wordt een antwoord meegerekend in het inburgeringspercentage wanneer de respondent de naam van het merk noemt. Echter, in dit geval heeft de uitvoerder van het marktonderzoek verschillende antwoorden in het inburgeringspercentage meegerekend, namelijk: De Zuivelhoeve, Boer'n Yoghurt, Boerenyoghurt en de omschrijving 'boerderij logo met strepen en opdruk deksel'. Al deze antwoorden zijn goedgekeurd als correcte identificering voor de herkomst van het product. Hierdoor is het percentage hoger uitgevallen dan wanneer alleen het antwoord 'De Zuivelhoeve' zou zijn goedgekeurd. De rechtbank heeft hier echter geen bezwaren over geuit en vond het voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmer yoghurt is gaan identificeren met het merk.

5.2.7 Overige opvallendheden

Naast de van te voren bedachte topics voor deze scriptie, zijn overige opvallendheden uit de jurisprudentie ook genoteerd in bijlage 4. Om te beginnen heeft de rechtbank 's-Gravenhage geconstateerd dat niet het gehele merk hoeft te zijn ingeburgerd, om van inburgering te kunnen

⁹¹ Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252 en Rechtbank Arnhem, 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6313 en Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

⁹² Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074

⁹³ Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178 en Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AK4702

⁹⁴ Rechtbank Arnhem, 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6313

spreken. De inburgering van een merk kan ook vast worden gesteld wanneer het publiek een overheersend en onderscheidend bestanddeel daarvan herkent.⁹⁵ Dit sluit aan bij de situatie uit de vorige paragraaf van deze scriptie, waarbij De Zuivelhoeve verschillende antwoorden van de respondenten mocht meerekenen in het percentage. Dit wordt nogmaals bevestigd door het gerechtshof Arnhem. Zij geeft aan dat het niet vereist is dat de respondenten de naam van de fabrikant op kunnen noemen, om van inburgering te kunnen spreken.⁹⁶ Kortom, het is toegestaan om meerdere antwoorden goed te keuren en mee te rekenen in het inburgeringspercentage, mits uit het antwoord blijkt dat de respondent een overheersend en onderscheidend bestanddeel daarvan herkent.

Verder hebben rechters in twee van de onderzochte uitspraken iets los gelaten over het moment waarop een merk dient te zijn ingeburgerd in een periode. In geval van artikel 2.28 lid 2 BVIE, dient er te worden gekeken naar de omstandigheden na de inschrijving van het merk. Er wordt immers getoetst of het merk door het gebruik daarvan, toch nog onderscheidend vermogen heeft gekregen.⁹⁷ Zo moest het merk Louboutin zijn ingeburgerd op het moment dat de Van Haren startte met de verkoop van de pumps met de rode zool. Op het moment dat laatstgenoemde de schoenen begon te verkopen, ontstond namelijk het gestelde merkinbreuk.⁹⁸

⁹⁵ Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AK4702

⁹⁶ Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252

⁹⁷ Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

⁹⁸ Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

H6. Conclusies

Gebaseerd op voorgaande, worden in dit hoofdstuk de conclusies van het onderzoek opgesomd. Op basis van de conclusies wordt het advies voor De Clercq opgesteld.

De centrale vraag luidt als volgt:

Welk advies kan De Clercq Advocaten en Notariaat aan haar cliënten geven over marktonderzoeken als bewijsmiddel voor bekendheid (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) en inburgering (2.28 lid 2 BVIE) binnen het merkenrecht in Nederland, blijkens wet- en regelgeving en jurisprudentie -en literatuuronderzoek?

6.1 Conclusies theoretische gedeelte van het onderzoek

Bekendheid van een merk (artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE)

Wanneer een bedrijf met haar merk inbreuk maakt op het merk van een ander bedrijf, kan de merkhouder op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE bij de rechter een verbod tot het gebruik van het merk vorderen van het merk van het bedrijf dat...

- afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk, of
- dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk, of
- dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van het merk

Indien...

- het merk van degene die een beroep doet op sub c, een bekend merk is binnen de Benelux,
- het teken van de wederpartij gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk,
- het teken van de wederpartij gebruikt wordt voor andere waren of diensten dan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven, en
- het teken zonder geldige reden wordt gebruikt.

Op het vereiste dat het teken van de wederpartij gebruikt moet worden voor andere waren of diensten dan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven, is door middel van standaardjurisprudentie een aanvulling gemaakt. Een bekend merk kan ook een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, indien het merk van de wederpartij wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Verder is in bovenstaand wetsartikel het vereiste dat de merkhouder een bekend merk heeft, cruciaal. Als het merk niet bekend is, kan de merkhouder geen beroep doen op dit artikel. Bekendheid houdt in dat een aanmerkelijk deel van het publiek het merk kent. Met 'het publiek'

wordt het publiek bedoeld waarvoor de waren of diensten van het merk bedoeld zijn. Dit publiek omvat niet slechts de kopers of potentiële kopers, maar ook de mensen die op andere manieren met het merk in aanraking komen. Dat een merk bekend is, kan onder andere worden aangetoond door middel van marktonderzoeken.

Bij het beoordelen van de bekendheid van een merk, wordt er gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Voorbeelden van de gevallen waar rekening mee kan worden gehouden zijn het marktaandeel van het merk, de geografische omvang en de periode dat het merk wordt gebruikt.

Inburgering van een merk (2.28 lid 2 BVIE)

Onderscheidend vermogen houdt in dat een merk haar waren of diensten kan onderscheiden van andere merken. De herkomst van het merk kan gemakkelijk worden herleid. Tekens die elk onderscheidend vermogen missen, worden niet als merk gezien. Wel is het mogelijk dat een merk dat van oorsprong geen onderscheidend vermogen bezat, dit op een later moment wel krijgt. Dit heet inburgering. Door veelvuldig gebruik van een merk kan het teken of de benaming bekender worden bij het daarvoor bestemde publiek. Op basis van art. 2.28 lid 1 BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid van een merk inroepen indien het elk onderscheidend vermogen mist. Op basis van artikel 2.28 lid 2 BVIE kan de rechtbank bepalen dat een merk door middel van inburgering wel onderscheidend vermogen heeft gekregen en dat het merk op grond daarvan niet nietig kan worden verklaard.

Algemeen, zowel voor bekendheid als voor inburgering

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat kwantitatief onderzoek de meest geschikte onderzoeksmethode is om te gebruiken voor marktonderzoeken waarin de bekendheid of inburgering van een merk wordt onderzocht. De invulling die in dat geval het beste kan worden gegeven aan kwantitatief onderzoek, is door het product (zonder merklable) aan de respondenten te laten zien en op basis hiervan een vraag aan de respondenten stellen met eventueel een vervolgvraag. Het is hierbij van belang dat aan iedere respondent exact dezelfde vraag wordt gesteld. Dit is ter bescherming van de betrouwbaarheid van het marktonderzoek. Tevens is het volgens de literatuur van belang dat de aard van de waar of dienst niet wordt benoemd. Indien het over een tandenborstel merk gaat, is het volgens de literatuur dus verstandig om het woord 'tandenborstel' niet in de vraag te benoemen. Dit is om het marktleiderseffect te voorkomen. Bij uitzondering kan de waar of dienst genoemd worden indien uit het voorbeeld dat aan de respondent wordt laten zien, niet vanzelfsprekend blijkt om wat voor product of dienst het gaat. Een voorbeeld van een goede vraag is bijvoorbeeld: 'Wat komt er in u op, als u dit ziet?'. Deze vraag is bedacht door Terry Häcker.

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat het, in het kader van de betrouwbaarheid van het marktonderzoek, van belang is dat marktonderzoeken worden uitgevoerd door deskundigen. Niet door de merkhouders zelf. Door het marktonderzoek door een professionele derde uit te laten voeren, wordt (deels) voorkomen dat de resultaten van het marktonderzoek in het proces worden beïnvloedt door de wensen van de merkhouder. Volgens Vos en Iserief zijn goede onderzoeksbureaus geaccrediteerd door de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en zijn in het bezit van een ISO- certificaat. Dit criteria om te toetsen of een bedrijf onzijdig is, wordt in de praktijk niet als voorwaarde gebruikt. Indien de merkhouder gebruik maakt van een onderzoeksbureau dat geaccrediteerd is door de MOA of in het bezit is van een ISO-certificaat, is dit echter wel een goed argument om de betrouwbaarheid van het marktonderzoek te verdedigen, mocht een rechter hier twijfels over uiten.

6.2 Conclusies praktische gedeelte van het onderzoek

Bekendheid van een merk (2.20 lid 1 sub c BVIE)

Er zijn verschillende onderwerpen aangekaart in het jurisprudentieonderzoek naar marktonderzoeken voor de bekendheid van een merk. De conclusies hiervan worden per onderwerp behandeld in deze paragraaf.

Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken welke onderzoeksmethode het meest gebruikt wordt bij marktonderzoeken om de bekendheid van een merk aan te tonen. De meest uitgevoerde onderzoeksmethode is kwantitatief onderzoek. Uit acht van de elf onderzochte uitspraken bleek duidelijk dat er een kwantitatieve onderzoeksmethode was toegepast. Bij de overige drie procedures, viel de gebruikte onderzoeksmethode niet te achterhalen uit de uitspraak.

Ten tweede is er door middel van een prejudiciële vraag, door het Hof van Justitie bevestigd dat een merk niet in de gehele Benelux bekend hoeft te zijn, de bekendheid daarvan te kunnen bewijzen. Een merk is voldoende bekend, wanneer het in een aanmerkelijk deel van het Benelux gebied bekendheid geniet. Dit aanmerkelijke deel kan ook een gedeelte van één van de Benelux landen betreffen volgens het Hof.

Verder is in het jurisprudentieonderzoek aan de orde gekomen wat 'het relevante publiek' inhoudt, waarbij een merk bekend moet zijn. Het relevante publiek is de gemiddeld geïnformeerde, gewone consument van de betreffende productgroep (in de Benelux), die oplettend is.

Voorts is er duidelijkheid geschept over de formulering van de vragen die aan de respondenten gesteld worden bij de uitvoering van marktonderzoeken. Respondenten mogen bij de beantwoording

van de onderzoeksvraag niet geholpen of gestuurd worden. Indien dit wel gebeurt en de spontane bekendheid niet wordt gemeten, is het risico aanwezig dat de rechtbank het marktonderzoek onbetrouwbaar vindt, waardoor het marktonderzoek niet als bewijs kan en mag dienen. Om dit te voorkomen, moet worden voorkomen dat in de (eerste) vraag de naam van het merk of de productgroep waar het in die kwestie om gaat, wordt benoemd. De productcategorie kan wel worden benoemd nadat de respondent is geconfronteerd met het merk en nadat er aan de respondent is gevraagd waar hij/zij aan denkt bij het zien van het merk. Respondenten mogen na het testen van de spontane bekendheid, geholpen worden. Het percentage dat hieruit voortvloeit dient in het rapportage apart te worden benoemd als geholpen bekendheid.

Ook heeft het jurisprudentieonderzoek enige duidelijkheid kunnen scheppen over de hoogte van het bekendheidspercentage dat uit een marktonderzoek dient te komen, om te kunnen concluderen dat een merk bekend is. Van de 18 marktonderzoeken (verdeeld over 8 uitspraken), bevatte 16 onderzoeken als onderzoeksresultaat een bekendheidsgehalte boven de 30%. Van deze 16 marktonderzoeken (verdeeld over 6 uitspraken), resulteerde 15 onderzoeken in de conclusie van de rechter, dat het voldoende bewijsmateriaal was om aan te tonen dat het merk bekend was. 14 van deze 15 marktonderzoeken hadden een percentage boven de 40%. Het meest succesvolle percentage om de bekendheid van een merk aan te tonen, lijkt dan ook vanaf 40% te zijn. Bij alle uitspraken waarbij het bekendheidspercentage onder de 30% lag en de rechtbank het merk als bekend bewezen achtte, waren er ook andere percentages bekend. Ofwel er waren meerdere marktonderzoeken in de procedure ingebracht, waarbij de percentages hoger waren. Ofwel er waren meerdere vragen in één marktonderzoek gesteld en het percentage onder de 30% betrof slechts de spontane bekendheid.

Als laatst kan er geconcludeerd worden dat marktonderzoeken minimaal 200 respondenten nodig hebben om als deugdelijk bewijs voor de bekendheid van een merk te kunnen fungeren.

Inburgering van een merk (art. 2.28 lid 2 BVIE)

Er zijn verschillende onderwerpen aangekaart in het jurisprudentieonderzoek naar marktonderzoeken voor de inburgering van een merk. De conclusies hiervan worden per onderwerp behandeld in deze paragraaf.

Bij de beoordeling van de mate van inburgering van een merk, worden alle bekende factoren meegewogen in de beslissing. De onderwerpen die mee kunnen wegen in de beoordeling van inburgering, zijn als volgt:

- De geografische spreiding van het gebruik van het merk

- De duur van het gebruik van het merk
- Het marktaandeel van het merk
- De omvang van de investeringen in de promotie van het merk / de hoogte van de reclamekosten
- Het percentage van het relevante publiek dat de waar of dienst als merk identificeert
- De intensiteit van het gebruik van het merk door consumenten
- Een verklaring van de Kamer van Koophandel of andere beroepsverenigingen
- Marktonderzoeken

Marktonderzoeken zijn hier een belangrijk onderdeel van. Er is dan ook in verschillende uitspraken benadrukt dat marktonderzoeken belangrijke bewijsstukken kunnen zijn voor de besluitvorming.

Verder is de benodigde geografische spreiding van de marktonderzoeken onderzocht. Over welk gebied dient een marktonderzoek te worden verspreid? Naar de jurisprudentie kijkende, lijkt het erop dat de rechtbanken het wenselijk achten dat een marktonderzoek onder de respondenten van het gebied waar een merk op gericht is worden uitgevoerd. Indien een merk haar product of dienst in Nederland en België verschaft, is het de bedoeling dat het marktonderzoek zich ook verspreid over Nederland en België. Indien een merk alleen in Nederland wordt verkocht. Is het over het algemeen ook afdoende als het marktonderzoek zich focust op haar Nederlandse consumenten.

De volgende conclusie gaat over het relevante publiek. In de jurisprudentie is een concrete betekenis ontwikkeld voor het relevante publiek, namelijk: *Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige, oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten*. Deze definitie wordt in het grootste deel van de jurisprudentie aangehouden. Wel bestaat er een uitzondering, namelijk wanneer het gaat om geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. In dat geval vallen niet alleen de eindgebruikers / de consumenten onder het relevante publiek, maar ook de beroepsbeoefenaren die het geneesmiddel voorschrijven of verkopen.

Wat betreft de formulering van de vraag, kan dezelfde conclusie worden getrokken als bij de conclusie van het onderdeel bekendheid van een merk. Aan iedere respondent dient exact dezelfde vraag te worden gesteld. Deze vraag dient neutraal te zijn. Indien de eerste vraag sturend is, loopt de uitvoerder van het onderzoek het risico dat de rechtbank de resultaten van het marktonderzoek ongeloofwaardig vindt en dat het marktonderzoek derhalve gebrekkig bewijs is. Er mag wel een sturende vraag worden gesteld nadat de eerste neutrale vraag is gesteld. In dat geval moet het percentage van de geholpen herkenning apart van de spontane herkenning worden benoemd in het onderzoeksrapport.

Over het aantal respondenten dat moet worden betrokken zijn marktonderzoeken naar de inburgering van merken, is in de jurisprudentie helaas minder te vinden dan bij marktonderzoeken naar de bekendheid van merken. In het jaar 2017 heeft één rechtbank een ondergrens benoemd en gehanteerd van minimaal 100 respondenten. Hierna zijn er echter geen andere uitspraken geweest waarin dit is bevestigd.

Verder is er onderzoek gedaan naar het inburgeringspercentage dat benodigd is om de inburgering van een merk te bewijzen. Ook in dit geval lijken we te kunnen concluderen dat een percentage boven de 40% garant staat voor een ingeburgerd merk. Mits het marktonderzoek goed is uitgevoerd en geen gebreken bevat. Wel dient hierbij benoemd te worden dat deze conclusie minder stevig staat dan de gemiddelde conclusies. Het aantal uitspraken waarin de percentages van het overlegde marktonderzoek of de overlegde marktonderzoeken concreet staat opgenomen, is minder hoog dan bij het onderdeel bekendheid van een merk.

Wel kunnen we op basis van verschillende uitspraken vaststellen dat het is toegestaan om meerdere antwoorden van respondenten goed te keuren en mee te rekenen in het inburgeringspercentage. Mits uit het antwoord blijkt dat de respondent een overheersend en onderscheidend bestanddeel daarvan herkent. Niet het gehele merk hoeft te zijn ingeburgerd, om van inburgering te kunnen spreken.

De beantwoording van de centrale vraag, namelijk het advies dat aan De Clercq wordt gegeven, staat bij de aanbevelingen opgenomen in het volgende hoofdstuk.

H7. Aanbevelingen

Geachte medewerkers van De Clercq, in het bijzonder geachte Teun en Richella,

Ondertekende heeft het onderzoek *'Marktonderzoeken als bewijsmiddel voor de inburgering of bekendheid van een merk'* uitgevoerd. Dit is een jurisprudentieonderzoek naar de benodigdheden voor marktonderzoeken om als bewijs te kunnen dienen voor de bekendheid (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) en inburgering (art. 2.28 lid 2 BVIE) van merken. Op basis hiervan, wordt u onderstaand advies gegeven.

Wanneer uw cliënten advies wensen te ontvangen over het eventuele uitvoeren van een marktonderzoek als bewijsmiddel voor de bekendheid of inburgering van hun merk, kunt u hen mededelen om met het volgende rekening te houden.

Er bestaan veel verschillende onderzoeksmethodes. Welke methode is het meest geschikt voor marktonderzoeken naar de bekendheid of inburgering van een merk? Zowel uit het literatuur- als het jurisprudentieonderzoek, is gebleken dat kwantitatief onderzoek de meest geschikte onderzoeksmethode is. Er bestaan verschillende invullingen aan kwantitatief onderzoek. In de praktijk waar deze scriptie zich op richt, wordt er echter slechts één vorm toegepast. In alle marktonderzoeken die in de procedures zijn ingebracht van de uitspraken die voor deze scriptie zijn onderzocht, is het marktonderzoek als volgt uitgevoerd. Het product in kwestie of een afbeelding daarvan (ontdaan van de naam en het logo van het merk) wordt aan de respondenten getoond. Aan de hand daarvan wordt er een vraag aan de respondenten gesteld, met eventueel vervolgvragen. De eerste vraag dient altijd neutraal te zijn. Er moet worden voorkomen dat de respondent gestuurd wordt in de beantwoording van haar vraag. Indien de respondent bij de eerste vraag wel direct wordt beïnvloed, is het niet mogelijk om de spontane herkenning te meten. Dit kan als gevolg hebben dat de rechter het marktonderzoek ontoereikend vindt en deze derhalve niet betreft in haar oordeel over de bekendheid of inburgering van het merk. Een sturende vraag kan voorkomen worden, door de naam van het merk en door de productgroep van de waar of dienst niet te benoemen in de vraag. Het herkenningspercentage dat uit de eerste vraag voortvloeit, kan als spontane bekendheid worden opgenomen in het onderzoeksrapport. Daarna kunnen eventueel extra vragen worden gesteld waarin de respondent wel wordt geholpen in de beantwoording van de vraag. In dat geval dient het percentage dat daaruit voortkomt, in het onderzoeksrapport te worden benoemd als de geholpen bekendheid.

Er is niet één specifieke vraag die is bestempeld als de beste vraag. Wel zijn er voorbeelden van geschikte vragen die aan respondenten kunnen worden gesteld. Zo kan er bijvoorbeeld gevraagd worden:

'Ik toon u dit product. Waar denkt u aan bij het zien van het product?'

Daarna kan er indien nodig nog gevraagd worden: *'Heeft u enig idee waar dit product van afkomstig is?'*

Zo kan de spontane bekendheid worden achterhaald, door het aantal mensen dat het merk in kwestie opnoemt, in een percentage uit te drukken ten opzichte van het totale aantal respondenten van het marktonderzoek.

Indien uw cliënt alsnog twijfelt over de neutraliteit van haar marktonderzoek, zou zij er tevens voor kunnen kiezen om aan de wederpartij permissie te vragen over de formulering van de onderzoeksvraag. Op deze manier sluit uw cliënt uit dat de wederpartij in een gerechtelijke procedure bezwaren kan uiten op de vraagstelling en daarmee op de betrouwbaarheid van het marktonderzoek. De wederpartij heeft in dat geval immers zelf ingestemd met de vraagstelling.

Alvorens een bedrijf een marktonderzoek uit laat voeren, dient zij te achterhalen wat het relevante publiek is voor haar onderzoek. Er moet een groep respondenten worden geselecteerd voor deelname aan het marktonderzoek, die representatief is voor het gehele publiek waarnaar gegeneraliseerd wordt. De definitie voor het relevante publiek verschilt in kleine mate tussen bekendheid en inburgering. Voor marktonderzoeken naar de bekendheid van een merk, bestaat het relevante publiek uit de gemiddeld geïnformeerde, gewone consumenten van de betreffende productgroep (in de Benelux), die oplettend zijn. Voor marktonderzoeken naar de inburgering van een merk, bestaat het relevante publiek uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige, oplettende gemiddelde consumenten van de betrokken waren of diensten. De definitie voor inburgering is dus iets uitgebreider. Ik adviseer om bij het bepalen van het relevante publiek, de groep niet te specifiek in te kaderen. Op het moment dat het publiek te strak wordt ingekaderd, is de kans aanwezig dat het marktonderzoek onvoldoende toereikend is en dat de rechter het marktonderzoek derhalve niet representatief vindt voor het gehele publiek. Een voorbeeld hiervan is het merk G-Star, dat haar marktonderzoek uitvoerde onder 'modebewuste consumenten'. Volgens de rechtbank had het marktonderzoek moeten zijn uitgevoerd onder al het publiek dat vrijetijdskleding koopt. Door dit euvel heeft de rechtbank het marktonderzoek niet kunnen gebruiken voor het vormen van haar oordeel over de bekendheid van het merk.

Verder is er uit de jurisprudentie gebleken dat, indien het marktonderzoek geen gebreken vertoont, de kans erg groot is dat de rechters een merk als ingeburgerd of bekend bewezen achten, wanneer het herkenningpercentage boven de 40% uitkomt. Dit betekent niet dat lagere percentages automatisch als gevolg hebben dat het merk niet bekend of ingeburgerd kan zijn. Echter, het betekent wel dat de kans op succes reëler is.

Opvallend is dat er tegenwoordig in procedures meer behoefte is aan marktonderzoeken dan vroeger. Dit blijkt zowel uit de literatuur als uit de jurisprudentie. Een ommekeer is ongeveer te zien vanaf het jaar 2013. Voor die tijd was er veel achterdocht over de betrouwbaarheid van marktonderzoeken. De kans is immers aanwezig dat de merkhouder invloed heeft geprobeerd uit te oefenen op de resultaten van het marktonderzoek. Inmiddels heeft men beseft dat er toch wel ontzettend veel informatie valt te halen uit marktonderzoeken. In sommige uitspraken waarbij geen marktonderzoeken in de procedure waren ingebracht, hebben rechtbanken zelfs expliciet benoemd dat zij dit een gemis vonden. Wel is het in het kader van de betrouwbaarheid van een marktonderzoek sterk aan te raden om het marktonderzoek uit te laten voeren door een derde deskundige. Op deze manier wordt grotendeels uitgesloten dat de merkhouder invloed uit heeft kunnen oefenen op de resultaten van het marktonderzoek. Dit is per slot van rekening de reden dat rechtbanken voorheen weinig waarde hechtte aan marktonderzoeken als bewijsmiddel.

Indien de merkbekendheid of de inburgering van het merk van uw cliënt wordt betwist en naar inschatting zou het herkenningpercentage in een marktonderzoek rond of boven de 40% uitkomen, zou ik aanraden om een marktonderzoek uit te laten voeren door een deskundige.

Marktonderzoeken kunnen veel informatie en inzicht verschaffen en kunnen daarmee, indien het onderzoek correct is uitgevoerd, de kansen op het winnen van een gerechtelijke procedure vergroten.

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Marieke Nievaart

Literatuurlijst

Wetten

- Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Regelgeving

- European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 'Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation', 1 oktober 2017
- Sector Civiel van de Rechtbank Arnhem, 'Reglement Versneld Procederen in Merk- en Reclamezaken', 9 december 2009

Artikelen

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek, 'Nederland koploper in Europa met internettoegang', 3 februari 2018

Checkmarket

Checkmarket, 'Merk- of naambekendheidsonderzoek'

Häcker, 2012

T. Häcker, 'Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief', 2 november 2012

Van Hamersveld & Olivier, 2016

M. van Hamersveld en Lex Olivier, 'Voor de rechter: overtuigt marktonderzoek als bewijs?', oktober 2016

Hoyng, 2001

Willem Hoyng, 'Het marktonderzoek en de inbreukvraag', BMM Bulletin 2001

Van Kaam, Le Poole & Schaap, 2013

B. van Kaam, Bas Le Poole en Jacqueline Schaap, 'Het bodem kort geding in IE-geschillen', 16 augustus 2013

Keukens, 2016

Lex Keukens, 'Beschrijvend merkgebruik', 8 juni 2016

Kien onderzoek, 2018

Kien Onderzoek, 'Methodiek', 2018

Van der Kooij, 2008

P. van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', 2008

De Leeuw

Edith de Leeuw, 'Mixed-Mode Surveys and the Internet, in Survey Practice', 1 december 2010

Olivier, 1999

A. J. Olivier, 'Marktonderzoeksmethoden t.b.v. het mededingingsrecht', 1999

Sjoerdsma, 2012

Robbert Sjoerdsma, 'Meten is weten', BMM Bulletin jaargang 38 – 2012

Visser, 2008

D. Visser, 'Beslissen in IE-zaken – verslag naar een veldonderzoek', 12 september 2008

Vos & Iserfief, 2012

G. Vos en T. Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', BMM Bulletin jaargang 38 2012

Willems & Van Zwieten, 2004

D. Willems en M. van Zwieten, 'Waardering van kwalitatief onderzoek', 10 december 2004

Boeken**Benschop, 2013**

Kees Benschop, 'Marktonderzoek', Boom Hoger onderwijs – 2013

Van den Berg, 2007

Harry van den Berg, 'Marktonderzoek in de Rechtszaal. De rol van marktonderzoek in merkengeschillen.', 2007

Cohen Jehoram, Huydecoper & Van Nispen, 2008

Tobias Cohen Jehoram, Toon Huydecoper, Constant van Nispen, 'Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht', 21 november 2008

Kluwer, 2014

Kluwer, 'Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht', 2014

De Pelsmacker & Van Kenhove, 2010

Patrick de Pelsmacker en Patrick van Kenhove, 'Marktonderzoek methoden en toepassingen', 2010

Verhage en Visser, 2018

Bronis Verhage en Marjolein Visser, 'Grondslagen van de marketing', Noordhoff Uitgevers – 31 mei 2018

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252

Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL9875

Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 6 oktober 2009, C-301/07, LJN BJ9851

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 9 januari 2003, C-292/00

Hof van Justitie, 14 september 1999, zaak C-375/97

Hoge Raad, 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8460

Hoge Raad, 28 januari 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AR3641

Parket bij de Hoge Raad, 8 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1313

Rechtbank Alkmaar, 10 mei 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BA4811

Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

Rechtbank Arnhem, 9 september 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ8844

Rechtbank Arnhem, 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6313

Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

Rechtbank Den Haag, 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544

Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949
Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074
Rechtbank Den Haag, 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8204
Rechtbank Den Haag, 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13293
Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293
Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12421
Rechtbank Den Haag, 30 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9976
Rechtbank Midden-Nederland, 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4358
Rechtbank Midden-Nederland, 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317
Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP2003
Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554
Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AK4702
Rechtbank 's-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414
Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF4952

Bijlage 2

Een schema met een overzicht van de percentages respondenten dat bij een marktonderzoek, het merk herkent.

Betekenis afkortingen:

SP = Spontane bekendheid

GE = Geholpen bekendheid

WB = Het merk is volgens de rechtbank, gebaseerd op het marktonderzoek, wel bekend

NB = Het merk is volgens de rechtbank, gebaseerd op het marktonderzoek, niet bekend

VF = Vormfout in de uitvoering van het marktonderzoek, maar het onderzoek is wel geschikt om het marktaandeel aan te tonen

Uitspraken:

1 = Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637

2 = Parket bij de Hoge Raad, 8 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1313

3 = Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

4 = Rechtbank Den Haag, 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13293

5 = Rechtbank Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12949

6 = Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293

7 = Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2011, KG ZA 11-554

8 = Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF4952

Indien er in een procedure meerdere marktonderzoeken zijn overlegd, worden deze door middel van verschillende kleuren van elkaar onderscheiden in het schema.

Uitspraak → Percentage ↓	1	2	3	4	5	6	7	8
Onder 30%	SP, NB	NB	SP, VF		SB, WB	GE, WB	SP, WB	
30% - 40%				SP, WB (vordering wegens andere redenen niet toegewezen)	GE, WB			
40% - 60%	GE, NB				SB, WB	SP, WB	SP, WB	
60% +	GE, NB				WB; WB ; WB ; WB ; WB ; GE, WB	SP, WB ; GE, WB	GE, WB ; GE WB	WB ; WB ; WB ; WB

Bijlage 4

Een schema met een overzicht van de percentages respondenten dat bij een marktonderzoek, het merk herkent.

Betekenis afkortingen:

SP = Spontane bekendheid

GE = Geholpen bekendheid

NHS = Niemand van de respondenten herkent het merk spontaan

WI = Het merk is volgens de rechtbank, gebaseerd op het marktonderzoek, wel ingeburgerd

NI = Het merk is volgens de rechtbank, gebaseerd op het marktonderzoek, niet ingeburgerd

VG = Vanwege gebrekkige uitvoering onderzoek

Uitspraken:

1 = Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252

2 = Rechtbank Amsterdam, 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178

3 = Rechtbank Arnhem, 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6313

4 = Rechtbank Den Haag, 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544

5 = Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

6 = Rechtbank Den Haag, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074

7 = Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AK4702

Uitspraak → Percentage ↓	1	2	3	4	5	6	7
Onder 30%		GE, WI		NHS, NI			
30% - 40%				GE, NI			SP, WI
40% - 60%	SP, WI		SP, WI		SP, WI	GE, NI, VG	
60% +	SP, WI		SP, WI				