

# Meten is weten

## Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?

**Op de kop af elf jaar geleden heeft de BMM een themanummer besteed aan marktonderzoeken.<sup>1</sup> Nu is het weer zover. Waarom deze aandacht voor dit onderwerp kan men zich afvragen. Het antwoord ligt voor de hand; bij beslissingen die de rechter op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht moet nemen, figureert het publiek dikwijls als voornaam en onmisbare toetssteen. De belangrijkste rol voor publieksopvattingen is weggelegd in het merkenrecht.<sup>2</sup> Alhoewel er in de literatuur verschillend wordt gedacht over de vraag of die publieksopvattingen beter door middel van een normatieve beoordeling door de rechter of beter door middel van empirisch (d.w.z. markt- of opinie-)onderzoek kunnen worden vastgesteld,<sup>3</sup> is men het er wel over eens dat marktonderzoeken nuttig kunnen zijn.**

In de praktijk wordt er in merkenzaken voor de Nederlandse rechterlijke colleges in ieder geval steeds vaker gebruik gemaakt van marktonderzoeken,<sup>4</sup> en hetzelfde geldt voor merkenzaken voor het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (Merken, Tekeningen en Modellen) te Alicante (BHIM).<sup>5</sup> Over de waarde die het BHIM hecht aan marktonderzoeken in merkenzaken en de kansen en uitdagingen die op dat gebied spelen, is in de Nederlandse literatuur nog niet veel geschreven. Ziedaar de reden voor deze bescheiden bijdrage. Maar eerst iets over wat voor merkenzaken bij het BHIM terecht kunnen komen en een korte schets van het juridisch kader.

### Merkenzaken voor het BHIM

Er zijn verschillende procedures die kunnen uitmonden in een beslissing van (een afdeling van) het BHIM; zie artt. 130-134 Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo). Zo kunnen onderzoekers van het BHIM de inschrijving van een Gemeenschapsmerk

weigeren op grond van een absolute weigeringsgrond; zie art. 37 GMVo. Een absolute weigeringsgrond is bijvoorbeeld het ontbreken van (voldoende) onderscheidend vermogen. De oppositieafdeling is verder bevoegd om de inschrijving van een Gemeenschapsmerk te weigeren voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd indien er sprake is van een relatieve weigeringsgrond; zie art. 42 GMVo. Er is sprake van een relatieve weigeringsgrond bijvoorbeeld in het geval van verwarringsgevaar met een ouder nationaal of Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten of indien er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een ouder bekend nationaal of Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven voor soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten.<sup>6</sup> De nietigheidsafdeling is tot slot bevoegd om beslissingen te nemen over vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van Gemeenschapsmerken, bijvoorbeeld indien het Gemeenschapsmerk is verworven tot soortnaam of op grond dat er zich een absolute of relatieve nietigheidsgrond voordoet; zie art. 56 GMVo.

### Juridisch kader

Bij de bovengenoemde beslissingen die het BHIM moet nemen komen de (veronderstelde, dan wel via marktonderzoek of anderszins 'bewezen') opvattingen van de doelgroep in kwestie aan bod, expliciet of impliciet.<sup>7</sup> Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag of er sprake is van (door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen en bekendheid. Tevens wordt in dit artikel ingegaan op de vraag of marktonderzoeken ook nuttig zijn voor, of een ondersteunende rol kunnen spelen bij, het bewijzen van verwarringsgevaar of het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend nationaal of Gemeenschapsmerk. Het Hof van Justitie (HvJ) heeft zich in 1998 in het

1 BMMB 01/01, themanummer marktonderzoek met bijdragen van prof. mr. W.A. Hoyng, drs. P.H. van Westendorp, drs. M. van Aalst en drs. L. Sloot en de heer C.H. Massa.

2 P.A.C.E. van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', 10 december 2008, IEF 7370, (Eerder gepubliceerd in A.G. Castermans e.a. (red.), De maatman in het burgerlijk recht, Kluwer 2008, p. 283-296. Deze bundel verscheen als BW Krant Jaarboek (BWKJ) nr. 24, in de Leidse Meijers-reeks), p. 285.

3 Zie onder meer: J.J.C. Kabel, Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring? Over de beoordeling door de rechter van commerciële communicatie, Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Informatierecht, in het bijzonder Commerciële Informatie, aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 17 juni 2005; P.A.C.E. van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', 10 december 2008, IEF 7370, (Eerder gepubliceerd in A.G. Castermans e.a. (red.), De maatman in het burgerlijk recht, Kluwer 2008, p. 283-296. Deze

bundel verscheen als BW Krant Jaarboek (BWKJ) nr. 24, in de Leidse Meijers-reeks).

4 P.A.C.E. van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', 10 december 2008, IEF 7370, (Eerder gepubliceerd in A.G. Castermans e.a. (red.), De maatman in het burgerlijk recht, Kluwer 2008, p. 296.

5 A. Niedermann, 'Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM' in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 37 (2006), Nr. 3, p. 276.

6 HvJEG 9 januari 2003, zaak C-292/00, IER 2003, 126; AA 2003, 781 (Davidoff/Gofkid).

7 P.A.C.E. van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', 10 december 2008, IEF 7370, (Eerder gepubliceerd in A.G. Castermans e.a. (red.), De maatman in het burgerlijk recht, Kluwer 2008, p. 283-296. Deze bundel verscheen als BW Krant Jaarboek (BWKJ) nr. 24, in de Leidse Meijers-reeks), p. 285.

Gut Springenheide arrest uitgelaten over welk type consument bij deze vragen voor ogen dient te worden gehouden: “de nationale rechter moet uitgaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument”.<sup>8</sup> In de doctrine wordt verschillend gedacht over wat het HvJ precies met deze formule heeft bedoeld. Is dit een doorsnee consument,<sup>9</sup> of ligt de lat toch ietwat hoger.<sup>10</sup> Op deze interessante materie zal ik in dit artikel niet ingaan. Ik zal mij beperken tot de (vervolg)vraag, te weten: hoe dient de opinie van de maatman te worden vastgesteld? Ook over deze vraag heeft het HvJ zich uitgelaten en wel in het Windsurfing Chiemsee arrest.<sup>11</sup> In dit arrest ging het om de mogelijke inburgering van een teken en over de wijze waarop het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen moest worden vastgesteld. Het HvJ overwoog dat: “het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet, dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten”. Ook in andere arresten van het HvJ kwamen marktonderzoeken (al dan niet zijdelings) aan de orde, bijvoorbeeld in het Lloyd/Klijnsen arrest,<sup>12</sup> het Chevy arrest<sup>13</sup> en het Postkantoor arrest.<sup>14</sup> Al met al, kan mijns inziens geconcludeerd worden dat het HvJ het door de nationale rechter bevelen van een marktonderzoek mogelijk acht, maar nu niet bepaald aanmoedigt (“... dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet...”; “... wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt...”).

### Waarde van marktonderzoeken en kansen en valkuilen bij het gebruik daarvan

Het beeld dat wordt geschetst door de hierboven behandelde uitspraken van het HvJ lijkt niet al te positief over de toepassingsmogelijkheden van marktonderzoeken in merkenprocedures. Toch (b)lijkt dit in de praktijk – althans in merkenzaken die zich afspelen voor het BHIM – wel anders. Zo wordt er, zoals hieronder zal worden uiteengezet, op verschillende plaatsen in de door het BHIM gehanteerde Examination en Opposition Guidelines<sup>15</sup> gerefereerd aan marktonderzoeken. Hieronder volgt een bespreking van een aantal merkenrechtelijke vraagstukken waarbij opvattingen van een ‘merkenrechtelijke maatman’ expliciet of impliciet worden verondersteld en waarbij een marktonderzoek aldus nuttig lijkt te zijn. Vraag is steeds wat bewezen moet worden en welke kansen en valkuilen er daar voor marktonderzoeken liggen. De merkenrechtelijke vraagstukken die behandeld zullen worden, zijn achtereenvolgens: verkregen onderscheidend vermogen, bekendheid en “voordeel wordt getrokken uit” of “afbreuk wordt gedaan aan” en verwarringsgevaar.

### Verkregen onderscheidend vermogen (inburgering)

In de Examination Guidelines van het BHIM wordt het volgende opgemerkt over het bewijzen van inburgering (verkregen onderscheidend vermogen; zie art. 7(3) GMVo):<sup>16</sup>

*“Well-conducted opinion polls, namely where the questions asked are relevant, and not leading, and the sample interviewed is properly chosen with no inbuilt bias are particularly persuasive.”*

De resultaten van deugdelijk uitgevoerd marktonderzoek zijn dus wel degelijk relevant (zelfs ‘*particularly persuasive*’) voor het BHIM wanneer het dient vast te stellen of er sprake is van inburgering. Er zijn echter verschillende praktische problemen die zich kunnen voordoen voor de merkdeposant wanneer inschrijving van zijn Gemeenschapsmerkdepot door het BHIM is geweigerd op grond dat het merk *ab initio* onderscheidend vermogen ontbeert en de merkdeposant door middel van een marktonderzoek wil bewijzen dat het merk is ingeburgerd en dus (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen. Zo zal de merkdeposant dienen te bewijzen dat het Gemeenschapsmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft ten tijde van de aanvraag. Dit is immers ook de datum waarop rechten (zullen) ontstaan, die tegen derden geldend gemaakt (zullen) kunnen worden.<sup>17</sup> Dit zal lastig worden indien de merkdeposant pas later van dit bezwaar van het BHIM op de hoogte komt en na aanvraag nog een marktonderzoek dient te laten uitvoeren. Bij twijfel is het dus beter om voor de aanvraag een marktonderzoek uit te laten voeren. Veelal rekent de merkdeposant echter niet op dergelijke bezwaren van het BHIM en zal marktonderzoek van voor de datum van de aanvraag niet beschikbaar zijn. Dit probleem wordt ook onderkend door het BHIM. Indien de merkdeposant door middel van marktonderzoek kan aantonen dat het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, maar dat marktonderzoek is uitgevoerd na de datum van de aanvraag, zal dat veelal toch meegenomen worden als de marktcondities (verkoopcijfers en marketinguitgaven van de merkdeposant) niet zijn veranderd sinds de datum van de aanvraag.

*“A similar question arises in the case of evidence that post-dates the filing date of the CTM application. Even though such evidence will not usually be sufficient on its own to prove that the mark had acquired a reputation when the CTM was filed, it is not appropriate to reject it as irrelevant either. Given that reputation is usually built up over a period of years and cannot simply be switched on and off, and that certain kinds of evidence (e.g. opinion polls, affidavits) are not necessarily available before the relevant date, as they are usually prepared only after the dispute arises, such evidence must be evalu-*

8 HvJEG 16 juli 1998, zaak C-210/96, NJ 2000, 374 (Gut Springenheide), r.o. 37.  
 9 Bijvoorbeeld: Ch. Gielen. Zie: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 278.  
 10 Bijvoorbeeld: D.W.F. Verkade. Zie: D.W.F. Verkade en W.A. Wagenaar, Onderscheidend vermogen en verwarring van merken, in: P.J. van Koppen c.s. (red.), Het recht van binnen: psychologie van het recht, Deventer: Kluwer 2002, p. 71-72.  
 11 HvJEG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 (Windsurfing Chiemsee).  
 12 HvJEG 22 juni 1999, zaak C-342/97, Jur. 1999, p. I-3819, NJ 2000,

375 m.nt. DWFV (Lloyd/Klijnsen).  
 13 HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2002, 376 (Chevy), r.o. 25.  
 14 HvJEG 12 februari 2004, zaak C-363/99, NJ 2006, 531 (Postkantoor), r.o. 35.  
 15 Te vinden via: <http://oami.europa.eu>.  
 16 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B: Examination, April 2008 version, p. 54.  
 17 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 14.1.5, p. 524.

ated on the basis of its contents and in conjunction with the rest of the evidence. For example, an opinion poll conducted after the material time but showing a sufficiently high degree of recognition might be sufficient to prove that the mark had acquired a reputation on the relevant date if it is also shown that the market conditions have not changed (e.g., the same level of sales and advertising expenditure was maintained before such opinion poll was carried out).<sup>18</sup>

Alhoewel bovenstaand citaat uit de Guidelines ziet op het bewijzen van bekendheid, wordt aangenomen dat het bredere gelding heeft en dus ook ziet op het bewijzen van (al dan niet door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen.<sup>19</sup> Echter, steeds dient in ogenschouw gehouden te worden dat hoe meer tijd er is verstreken tussen de datum van het marktonderzoek en de datum van de aanvraag, hoe minder bewijskracht het zal hebben.<sup>20</sup> Ander praktisch probleem is dat de merkdeposant bij een merk dat *ab initio* onderscheidend vermogen ontbeert, zal dienen te bewijzen dat het merk overal waar het dat *ab initio* onderscheidend vermogen ontbeerde inmiddels is ingeburgerd.<sup>21</sup> Betekent dat nu dat de merkdeposant voor alle 27 lidstaten een marktonderzoek dient te overleggen? Het leek wel die kant op te gaan in een arrest van het Gerecht in de Werther's Original zaak:

*“Overigens zijn ook deze marktonderzoeken [m.b.t. inburgering van de tekens „WERTHER'S”, „Werther's Original” of „W.O.”, auteur] niet in alle lidstaten van de Gemeenschap verricht en kunnen zij bijgevolg in geen geval het bewijs leveren dat het betrokken teken in de gehele Gemeenschap als merk is ingeburgerd [...]”<sup>22</sup>*

De Examination Guidelines<sup>23</sup> schieten de merkdeposant hier echter te hulp en bepalen dat het mogelijk is dat de resultaten van een marktonderzoek dat betrekking heeft op een bepaald gebied van de Gemeenschap geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere delen. Laatste praktische hobbel voor de merkdeposant is dat zowel het BHIM<sup>24</sup> als het HvJ<sup>25</sup> zich niet wil laten vastpinnen op een bepaalde ondergrens; een vast percentage van het publiek dat het teken herkent als merk. Het relevante criterium is door het HvJ uiteengezet in het Europolis arrest.<sup>26</sup> Voldoende is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de betrokken waar

of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren.<sup>27</sup> Welk percentage genoeg is om te kwalificeren als aanzienlijk deel van de betrokken kringen kan dus niet concreet aangegeven worden.

### **Bekendheid & voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan**

Tevens wordt er in de Opposition Guidelines van het BHIM gerefereerd aan opinie- en marktonderzoeken bij het leveren van relevant bewijs voor bekendheid:<sup>28</sup>

*“Opinion polls and market surveys are the most suitable means of evidence for providing information about the degree of knowledge of the mark, the market share it has, or the position it occupies in the market in relation to competitive products.”*

Ook hier laat het BHIM zich positief uit over de toepassingsmogelijkheden van marktonderzoeken (*‘most suitable means of evidence’*) voor het bewijzen van bekendheid. Een oppositie kan gebaseerd zijn op een nationale merkregistratie dan wel een Gemeenschapsmerkregistratie. Wanneer een nationale merkregistratie wordt ingeroepen, hoeft de bekendheid dan ook enkel in de desbetreffende lidstaat ingeroepen en dus bewezen te worden.<sup>29</sup> Indien een Gemeenschapsmerkregistratie wordt ingeroepen, moet het merk echter bekend zijn in de Gemeenschap. In het Chevy arrest<sup>30</sup> bepaalde het HvJ nog dat de vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in een aanmerkelijk gedeelte van het relevante grondgebied.<sup>31</sup> Dit is door het HvJ in het Pago/Tirolmilch arrest<sup>32</sup> herhaald, echter met de toevoeging dat het grondgebied van één lidstaat (weliswaar *“gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding”*) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. In hoeveel landen de bekendheid van een Gemeenschapsmerk dient te worden aangetoond om te kunnen kwalificeren als een bekend Gemeenschapsmerk zal aldus afhangen van de omstandigheden van het geval. Bekendheid in één enkele lidstaat kan dus – onder omstandigheden – volstaan. Dit lijkt ook het uitgangspunt van het BHIM dat aangeeft dat bekendheid in één lidstaat voldoende is om in aanmerking te komen voor de ruimere

18 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition, Part 5: Trade marks with reputation Article 8(5) CTMR, March 2004 version, p. 16.

19 A. Niedermann, 'Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM' in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 37 (2006), Nr. 3, p. 275.

20 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B: Examination, April 2008 version, p. 55.

21 HvJEG 7 september 2006, zaak C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; (Bovemij/BMB; Europolis).

22 GvEA (vierde kamer) 10 november 2004, zaak T-402/02 (Werther's Original).

23 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B: Examination, April 2008 version, p. 53.

24 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B: Examination, April 2008 version, p. 54.

25 HvJ 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 (Windsurfing Chiemsee), r.o. 52.

26 HvJEG 7 september 2006, zaak C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt.

JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; (Bovemij/BMB; Europolis).

27 HvJEG 7 september 2006, zaak C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; (Bovemij/BMB; Europolis), r.o. 27.

28 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition, Part 5: Trade marks with reputation Article 8(5) CTMR, March 2004 version, p. 29.

29 Uiteraard heeft de merkdeposant in het geval er tegen zijn Gemeenschapsmerkaanvraag oppositie wordt ingediend op basis van een (bekend) nationaal merk nog immer de mogelijkheid om zijn aanvraag om te zetten in allemaal individuele nationale merkaanvragen waar de bezwaren van de opposant niet leven; zie art. 112 GMVo.

30 HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2002, 376 (Chevy). Waar het ging om de uitleg van artikel 5 lid 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

31 HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2000, 376 (Chevy), r.o. 28-29.

32 HvJEG 6 oktober 2009, zaak C-301/07, RvdW 2009, 1394 (Pago/Tirolmilch).

bescherming die bekende merken toekomt.<sup>33</sup> Ook hier laat het HvJ zich weer niet vastpinnen op een percentagedrempel.<sup>34</sup> In de Nederlandse en Duitse literatuur worden verschillende percentages genoemd. Duitse rechters verlangen over het algemeen een percentage van tussen de 30% en 40%.<sup>35</sup> In de Nederlandse literatuur is opgemerkt dat het omslagpunt zich waarschijnlijk tussen 25 en 50% aan bekendheid bij het relevant publiek zal bevinden.<sup>36</sup> Bronneman meldt dat een percentage van minimaal 35% aan bekendheid bij het relevante publiek haar redelijk voorkomt.<sup>37</sup> Ik kan mij in het standpunt van Bronneman goed vinden. Beslissend blijven echter altijd – hoe kan het ook anders – de omstandigheden van het geval. Dit zijn: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang, de duur van het gebruik en de marketinginvesteringen.<sup>38</sup>

In de Guidelines van het BHIM is, in tegenstelling tot over bekendheid, niets te vinden over de waarde van onderzoeken bij het bewijzen van “voordeel wordt getrokken uit” of “afbreuk wordt gedaan aan”. Of hier sprake van is, is geen feitelijke vraag maar een juridische vraag die dient te worden beantwoord in het licht van alle relevante omstandigheden van het geval. Relevant zijn met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn.<sup>39</sup> Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld.<sup>40</sup> Aangezien het “voordeel trekken uit” of “afbreuk doen aan” dus geen feitelijke vraag is die zich empirisch laat meten, focussen de marktonderzoeken zich dan ook over het algemeen op het bewijzen van de bekendheid van het nationale of Gemeenschapsmerk.

### Verwarringsgevaar

Ook over de waarde van marktonderzoeken voor het bewijzen van verwarringsgevaar is in de Examination en Opposition Guidelines van het BHIM niets opgenomen. Aangezien dit, net zoals de vraag naar “afbreuk doen aan” en “voordeel trekken uit”, dient te worden bestempeld als een juridische vraag, bevreedt dit niet. Het gaat om een complexe (ook juridische) beoordeling, waarbij de rechter het bestaan van verwarringsgevaar uit de omstandigheden moet afleiden.<sup>41</sup> Of er sprake

ke is van verwarringsgevaar dient globaal beoordeeld te worden, met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden van het geval.<sup>42</sup> In ieder geval dient er bij de beoordeling rekening gehouden te worden met drie hoofdfactoren, te weten de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en de onderscheidende kracht van het betrokken merk. Bovendien bestaat er een wisselwerking tussen deze drie elementen.<sup>43</sup> Zo kan bijvoorbeeld een mindere mate van overeenstemming gecompenseerd worden door een sterkere soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten, en vice versa.

Ook de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar is dus geen puur feitelijke vraag die zich empirisch laat meten. Dat geldt uiteraard wel voor feitelijke verwarring. Feitelijke verwarring is echter iets anders dan (juridisch) verwarringsgevaar, en overigens ook een hogere drempel.<sup>44</sup> Bovendien lopen feitelijke verwarring en juridisch verwarringsgevaar ook niet gelijk op. Dit geldt met name bij bekende merken. Juridisch geldt namelijk dat hoe bekender het merk is, hoe eerder er verwarringsgevaar moet worden aangenomen. In de praktijk werkt bekendheid echter feitelijke verwarring tegen. Zo zullen consumenten al bij kleine verschillen tussen het bekende merk en het (beweerdelijk) inbreukmakende teken weten dat het niet om ‘dat bekende merk’ gaat, terwijl er wel sprake is van (juridisch) verwarringsgevaar.<sup>45</sup> De vraag of er sprake is van verwarringsgevaar dient uiteindelijk dus normatief beoordeeld te worden. Die normatieve beoordeling dient uiteraard wel op feiten te berusten.<sup>46</sup> Ook hier kunnen marktonderzoeken dus wel degelijk nuttig zijn. Het feit dat er sprake is van feitelijke verwarring kan immers aanwijzing zijn en bijdragen tot het oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Welk percentage van de consumenten feitelijk in verwarring dient te zijn om aanleiding te geven tot het aannemen van juridisch verwarringsgevaar is niet bekend. In de Duitse literatuur wordt opgemerkt dat indien 15% van de ‘gemiddelde consumenten’ in verwarring is, er gesproken kan worden van een relevant percentage.<sup>47</sup> Indien het gaat om producten of diensten die zich richten op een professioneler (en dus meer oplettend) publiek, kan een lager percentage zelfs nog relevant zijn. Wel wordt opgemerkt dat het relevant is of dit percentage werd behaald met open vragen of gesloten vragen. Afhankelijk van of de opposant in een oppositieprocedure tegen een Gemeenschapsmerk zich beroept op een oudere nationale merkregistratie of een oudere Ge-

33 Zie: Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition, Part 5: Trade marks with reputation Article 8(5) CTMR, March 2004 version, p. 20-21.

34 HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2002, 376 (Chevy), r.o. 25.

35 C. Rohneke, *Wie weit reicht ‚Dimple?‘*, GRUR 1991, p. 284, 287 en 297. Alhoewel deze percentages in de Duitse rechtspraak tot stand zijn gekomen in zaken over toepassing van de Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) lijken ze ook relevant voor toepassing van het Markenrecht. R.P. Raas, *‚Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?‘*, diss. Leiden 2000, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 257.

36 P. Reeskamp, *Wat is een bekend merk?*, BMMB 2000-4, p. 136.

37 M. Bronneman, *De bekendheidsdrempel*, BMMB 2009-1, p. 4.

38 HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2000, 376 (Chevy), r.o. 27.

39 HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07, IER 2009/43, BIE 2009/58 (L’Oréal/Bellure), r.o. 44; HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, IER 2009/7, m.nt. AKS (Intel), r.o. 79.

40 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 8.8.3, p. 346. Zie ook: HvJEG 11

november 1997, zaak C-251/95, NJ 1998, 523, m.nt. DWFV, IER 1997, p. 220, m.nt. ChG (Puma/Sabel); HvJEG 29 september 1998, zaak C-39/97, NJ 1999, 393, m.nt. DWFV, IER 1998, p. 265 (Canon/Cannon).

41 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 8.7.5.2, p. 326.

42 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel).

43 HvJEG 27 april 2006, C-235/05 (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex).

44 Zie ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 8.7.5.8, p. 332.

45 Zie ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 8.7.5.8, p. 332; waar als voorbeeld wordt genoemd dat iedereen weet dat Adidas consequent 3 strepen als merk gebruikt en men bij 2 strepen dus niet zal aannemen dat het product van Adidas afkomstig is.

46 HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR (Marca/Adidas; drie-strepen merk I).

47 E. Noelle-Neumann en C. Schramm, *Testen der Verwechslungsgefahr*, in: GRUR 1976, p. 63; W.A. Hoyng, *‚Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A(1)(b) BMW‘*, BMMB 2001-1, p. 9.



meenschapsmerkegistratie kan bepaald worden waar het verwarringsgevaar dient te worden vastgesteld. Als het gaat om een oudere nationale merkinschrijving dan is het uiteraard het territorium van die oudere merkinschrijving. Als het gaat om een oudere Gemeenschapsmerkegistratie, dan is verwarringsgevaar binnen één lidstaat reeds voldoende voor weigering.

## De eisen die het BHIM aan marktonderzoeken stelt en de (on)zin daarvan

In de Opposition Guidelines<sup>48</sup> zijn een aantal specifieke eisen opgenomen waaraan marktonderzoeken moeten voldoen willen zij waarde hebben voor het BHIM. Zo moet het marktonderzoek zijn uitgevoerd door een onafhankelijk en deskundig marktonderzoeksbureau en zal het aantal en profiel (geslacht, leeftijd, beroep en andere achtergrond) van de respondenten bekend moeten zijn, zodat het BHIM kan vaststellen of de respondenten representatief zijn voor de producten of diensten waar het over gaat. Tevens wordt opgemerkt dat de steekproefgrootte minimaal 1000-2000 per land<sup>49</sup> zal moeten bedragen. De onderzoeksmethode moet bekend worden gemaakt evenals de omstandigheden waaronder het onderzoek is uitgevoerd. De complete lijst van vragen dient te worden overgelegd, zodat het BHIM kan vaststellen of de vraagstelling al dan niet leidend is. Tot slot moet worden bekendgemaakt of de gerapporteerde uitkomsten betrekking hebben op de totale steekproefgrootte of alleen op die respondenten die inhoudelijk op de vragen hebben geantwoord. Bovenstaande opsomming afkomstig uit de Guidelines is natuurlijk niet uitputtend en kan nog verder aangevuld worden. Zo doet men er verstandig aan tevens informatie op te nemen over de wijze van selecteren van de respondenten en de wijze waarop het publiek met het oudere merk en het jongere merk geconfronteerd wordt. Aangezien de zaken die zich afspelen over het algemeen geschillen betreffen tussen de houder van een oudere merkegistratie en een merkeposant, moeten het oudere merk en het jongere merk ook steeds worden beoordeeld zoals zij zijn geregistreerd/gedeponeerd.<sup>50</sup> Tevens moet er in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij onderzoeken naar het bestaan van feitelijke verwarring, tevens een controleonderzoek uitgevoerd en overgelegd te worden, zodat gecorrigeerd kan worden voor het zogenaamde marktleiderseffect.

*“Onder het marktleiderseffect wordt – kort gezegd verstaan het effect dat de respondenten, wanneer zij geconfronteerd worden met een bepaald soort product, geneigd zijn om de marktleider voor dat soort producten te noemen, ongeacht de vraag of zij het voorgedragde merk of teken als afkomstig van die marktleider herkennen.”<sup>51</sup>*

Niet alle eisen die het BHIM aan marktonderzoeken stelt, zijn echter even zinnig. Zo bestaan er onder andere misverstanden over aan welke eisen een marktonderzoek moet voldoen wil het representatief zijn en leeft ten onrechte het idee dat gesloten vragen per se leidende vragen zijn.<sup>52</sup>

## Representativiteit

Een wijd verbreid misverstand dat ook bij het BHIM lijkt te bestaan, is dat de totale omvang van de doelgroep ook van invloed zou zijn op de betrouwbaarheid van de steekproef.<sup>53</sup> Zo heeft het BHIM in de *Bebé/Monbébé* zaak opgemerkt: “[...] 2 017 respondents is a statistically small sample considering the German population of around 80 million inhabitants.”<sup>54</sup> Dit is een incorrect uitgangspunt. Een steekproef van 2017 respondenten uit de Duitse bevolking is even betrouwbaar als een steekproef van hetzelfde aantal respondenten uit de Amerikaanse bevolking of de Luxemburgse bevolking. Ook is een steekproef van 2017 respondenten betrouwbaar, mits de steekproef zelf maar representatief is. Dat wil zeggen dat de steekproef qua samenstelling moet lijken op de totale groep waaruit zij getrokken is en waarnaar gegeneraliseerd wordt. Dit wordt over het algemeen gecontroleerd door te kijken of de socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, beroep, opleidingsniveau, etc.) van de respondenten in de steekproef overeenkomen met de samenstelling van de totale groep. Als dit het geval is, kunnen de resultaten van de steekproef gegeneraliseerd worden over de hele doelgroep.

Overigens is in mijn optiek de gehanteerde ondergrens van het BHIM, minimaal 1000-2000 respondenten, vrij hoog. Ter vergelijking, Van den Berg beveelt aan een steekproefgrootte van minimaal 100 als basis voor juridisch onderzoek te nemen.<sup>55</sup> Bij 100 respondenten is de betrouwbaarheidsinterval dan namelijk maximaal 10%.<sup>56</sup> Dit houdt in dat als het in de steekproef gevonden percentage voor een kenmerk bijvoorbeeld 40% is, de werkelijke waarde tussen de 30% en 50% zal liggen.<sup>57</sup> De door Van den Berg aanbevolen ondergrens verschilt nogal met die van het BHIM (factor 10 tot 20) en het zal nogal in de kosten schelen of een steekproefgrootte van minimaal 1000-2000 of minimaal 100 gehanteerd zal moeten worden. Men zal echter een risicoafweging moeten maken en moeten kiezen om of de ‘veilige’ ondergrens van het BHIM aan te houden of om te proberen het BHIM ervan te overtuigen dat die ondergrens onredelijk (hoog) is.

## Gesloten vragen ≠ leidende vragen

In verschillende beslissingen van het BHIM is uitgemaakt dat enkel open (“unaided”) vragen mogen

48 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition, Part 5: Trade marks with reputation Article 8(5) CTMR, March 2004 version, p. 29.

49 Zie ook: A. Niedermann, ‘Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM’ in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 37 (2006), Nr. 3, p. 274.

50 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition, Part 2: C. Similarity of Signs, November 2007 version, p. 4.

51 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 8.7.5.8.2, p. 335.

52 Dit wordt ook gesignaleerd in: A. Niedermann, ‘Surveys as Evi-

dence in Proceedings Before OHIM’, in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 37 (2006), Nr. 3, p. 271.

53 Zie ook: H. van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, De rol van marktonderzoek in merkengeschillen, Amsterdam: Stichting voor Culturele studies 2007, p. 47.

54 BHIM Oppositieafdeling 27 februari 2002, nr. B 145 419 (*Bebé/Monbébé*).

55 H. van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, De rol van marktonderzoek in merkengeschillen, Amsterdam: Stichting voor Culturele studies 2007, p. 48.


56 Bij 95% waarschijnlijkheid.

57 Idem.

worden gesteld en dat het merk zelf in de vraag niet mag worden genoemd bij onderzoeken naar de bekendheid of het verkregen onderscheidend vermogen van een bepaald merk.<sup>58</sup> Dit zijn beide incorrecte uitgangspunten.<sup>59</sup> De bewijskracht van een marktonderzoek hangt niet af van welke type (gesloten of open) vraag is gesteld, maar of gezien het doel van het marktonderzoek het juiste type vraag is gekozen. Gesloten vragen zijn net zo neutraal (en kunnen net zo leidend zijn) als open vragen. Bovendien is inherent aan open vragen dat de mening van consumenten die niet zo mondeling/schriftelijk vaardig zijn, verloren gaat. Zo is er in Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland een standaardtest ontwikkeld voor het meten van de mate van verkregen onderscheidend vermogen (oftewel inburgering).<sup>60</sup> Bij deze test wordt gebruik gemaakt van drie vragen. De eerste twee vragen zijn gesloten (multiple choice) vragen en de derde vraag is een open vraag. In de eerste vraag wordt het merk getoond en informatie gegeven over de producten of diensten waarvoor het wordt gebruikt. De respondenten wordt gevraagd of zij het herkennen (ja/komt bekend voor/nee). Degenen die hebben aangegeven het merk te herkennen wordt vervolgens gevraagd of zij de producten of diensten onder dat merk herkennen als afkomstig van één onderneming of van meerdere ondernemingen (één onderneming/meerdere ondernemingen/geen onderneming/weet niet). De laatste vraag behelst te achterhalen of de respondenten ook weten wat de naam van de desbetreffende onderneming/ondernemingen is. Deze laatste vraag lijkt op het eerste gezicht irrelevant. Om te kunnen bepalen of een teken (voldoende) onderscheidend vermogen heeft, is namelijk 'enkel' van belang of het publiek in staat wordt gesteld om te onderkennen dat het gemerkte product een andere herkomst heeft of van andere aard is dan andere gemerkte producten, terwijl dit niet impliceert dat het publiek moet weten van welke onderneming het product en/of dienst precies afkomstig is.<sup>61</sup> Het Duitse Merkenbureau geeft echter aan dat deze vraag bedoeld is om de (beoogde) merkhouder een steuntje in de rug te geven. Indien de respondent bij de derde vraag toch maar één enkele onderneming weet te noemen, heeft de merkhouder ook hier een 'positief' antwoord weten te behalen. Terecht overweegt het Duitse Merkenbureau, dat het relevante percentage het aantal respondenten is dat het merk herkent en het enkel met één onderneming associeert (en daarbij maakt het dus niet veel uit of de respondent dit al aangeeft bij de tweede vraag of bij de derde vraag toch maar één onderneming weet te noemen).<sup>62</sup>

## Marktonderzoeken in de praktijk

Naar hoe het BHIM in de praktijk omgaat met

gebruikte marktonderzoeken is in 2003 en 2004 een kwantitatieve inhoudsanalyse verricht.<sup>63</sup> Het onderzoek behelsde de periode van begin 1996, ten tijde van de oprichting van het BHIM, tot juni 2004. In dat tijdvak is in 213 procedures gebruik gemaakt van marktonderzoeken. De onderzoeksresultaten laten zien dat marktonderzoeken vaker niet, dan wel succesvol worden ingezet. In de onderzoeksperiode lag de succesratio slechts op 37%. De twee factoren die het meest voorspellend ervoor waren of de resultaten van het marktonderzoek al dan niet succesvol konden worden ingezet zijn: (i) of het marktonderzoek al dan niet werd uitgevoerd door een professioneel marktonderzoeksbureau en (ii) of het al dan niet ging om een *ad hoc* marktonderzoek (dat is een marktonderzoek speciaal ontworpen voor de merkenprocedure). Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat juist formele onvolkomenheden die kleefden aan de uitgevoerde marktonderzoeken de meest belangrijke redenen vormden voor het feit dat zo veel marktonderzoeksresultaten buiten beschouwing werden gelaten. Hierbij kan dan gedacht worden aan: (i) het niet bekendmaken van de achtergrondinformatie van de respondenten; (ii) het niet overleggen van de volledige vragenlijsten zoals gebruikt; (iii) het niet overleggen van het gehele marktonderzoeksrapport; (iv) het niet laten vertalen van het marktonderzoeksrapport in de taal van de procedure;<sup>64</sup> en (v) het te laat indienen van de marktonderzoeksresultaten. Al deze formele onvolkomenheden kunnen voorkomen worden en het is dan ook zonde dat de resultaten van veel marktonderzoeken om deze redenen buiten beschouwing zijn gelaten. Zonder te willen pretenderen volledig te zijn, of de hierboven besproken kwantitatieve inhoudsanalyse voor een recentere periode over te willen doen, leveren recente uitspraken van het BHIM het volgende globale beeld op. Marktonderzoeken spelen thans een belangrijkere rol dan voorheen. Alleen al in 2011<sup>65</sup> wordt er in 198<sup>66</sup> procedures voor het BHIM melding gemaakt van marktonderzoeken. Verder hecht het BHIM veel waarde aan marktonderzoeken, en met name voor het bewijzen van bekendheid en onderscheidend vermogen. Het BHIM overweegt in verschillende procedures dat er geen sprake is van bekendheid of (een hoge mate van) onderscheidend vermogen, mede omdat de opposant dit niet heeft weten aan te tonen door middel van marktonderzoeken.<sup>67</sup> Het BHIM overweegt verder dat de twee voornaamste manieren voor het aantonen van bekendheid zijn (i) marktonderzoeken en (ii) verkoopcijfers, marketinguitgaven en cijfers over marktaandeel.<sup>68</sup> Verder worden marktonderzoeken ook (maar in mindere mate) gebruikt om verwarring aan te tonen. Bijvoorbeeld in een zaak tussen de merken  en  $O_3$ .<sup>69</sup> De opposant wist het BHIM in deze zaak echter niet te overtuigen met de marktonderzoeksresultaten omdat

58 Zie bijvoorbeeld: BHIM Oppositieafdeling 10 april 2002, nr. B 21 628 (MediaMarkt/Mediasphere).

59 A. Niedermann, 'Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM', in: *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (IIC), 37 (2006), Nr. 3, p. 272.

60 Zie voor de opzet van die standaardtest: Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Richtlijnen für die Prüfung von Markenmeldungen, 13 juni 2005, p. 14.

61 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, Kluwer: Deventer, 2008, par. 5.14.1, p. 162.

62 Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Richtlijnen für die Prüfung von Markenmeldungen, 13 juni 2005, p. 15.

63 A. Niedermann, 'Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM' in: *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (IIC), 37 (2006), Nr. 3, p. 262.

64 Artikel 96 Verordening (EG) Nr. 2868/95 van de Commissie van

13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk.

65 Periode van 1 januari 2011 t/m 22 december 2011.

66 Dit betreffen procedures opgenomen in de database van [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Er is enkel gezocht op de term "survey". Ter vergelijking: in het door Niedermann uitgevoerde onderzoek is er gezocht op: "Umfrage", "Befragung", "survey", "poll", "sondage", "étude de marché", "encuesta" en "sondea".

67 Zie bijvoorbeeld: BHIM Oppositieafdeling 26 september 2011, nr. B 1 654 501 (Sol Hoteles/Soleil Hotels); BHIM Oppositieafdeling 21 september 2011, nr. B 1 569 568 (Skymiles/Skyshuttle); BHIM Oppositieafdeling 31 augustus 2011, nr. B 834 137 (BRFL/Sons of the Desert).

68 Zie bijvoorbeeld: BHIM Oppositieafdeling 15 juni 2011, nr. B 1 331 737 (Kenzo/Kenzo).

69 BHIM Oppositieafdeling 25 juli 2011, nr. B 1 441 585 (3/03).

'maar' 189 respondenten waren gebruikt en verwarring was onderzocht met het teken "03" en niet "O<sub>3</sub>" zoals het is ingeschreven.

Het BHIM let er verder streng op, of er wordt voldaan aan de in de Guidelines uiteengezette formele eisen voor marktonderzoeken. Zo herhaalt het BHIM met enige regelmaat de hele riedel aan formele eisen die in de Guidelines worden gesteld aan marktonderzoeken.<sup>70</sup> Bart Smit slaagde er bijvoorbeeld niet in de bekendheid van haar Bart Smit woord-/beeldmerk in Nederland aan te tonen, omdat het marktonderzoeksrapport niet was vertaald in de taal van de procedure, er geen informatie in het marktonderzoeksrapport was opgenomen over het marktonderzoeksbureau, er geen achtergrondinformatie was opgenomen over de respondenten, er 'maar' 410 respondenten waren geïnterviewd en het marktonderzoek bovendien ook erg oud was.<sup>71</sup> Ook slaagde G-Star er niet in de bekendheid van haar RAW woordmerken aan te tonen door middel van marktonderzoekresultaten, omdat het marktonderzoek niet was uitgevoerd door een professioneel marktonderzoeksbureau, er 'maar' 582 respondenten waren geïnterviewd en het marktonderzoeksrapport zich niet uitliet over de omstandigheden waaronder en het geografische gebied waarin het was uitgevoerd.<sup>72</sup> Het bovenstaande leidt tot de volgende praktische (en voor de hand liggende) aanbevelingen. Indien besloten wordt om een marktonderzoek uit te laten voeren en de investering te maken die dat nu eenmaal met zich meebrengt, dan dient er voor gezorgd te worden dat op zijn minst alle in de Guidelines opgenomen formele eisen (zie ook hierboven) worden nageleefd, het marktonderzoeksrapport wordt vertaald in de taal van de procedure en op tijd wordt ingediend. Verder dient een professioneel marktonderzoeksbureau in de arm genomen te worden en dient het marktonderzoek 'op maat' te zijn. Een oud marktonderzoek dat ooit is gebruikt voor bijvoorbeeld de marketingafdeling, zal veelal niet aan de (formele) eisen voldoen en dus onbruikbaar zijn.

## Conclusie

In het begin van dit artikel is geconstateerd dat marktonderzoeken in merkenprocedures voor het BHIM steeds vaker gebruikt worden. Overigens gebeurt dit ook met steeds meer succes.<sup>73</sup> Voornamelijk voor het

meten van de bekendheid van een merk en de onderscheidende kracht daarvan lijken marktonderzoeken geëigend.<sup>74</sup> Maar ook feitelijke verwarring kan met een marktonderzoek gemeten worden, hetgeen een aanknopingspunt kan zijn voor het oordeel dat er ook sprake is van (juridisch) verwarringsgevaar. Marktonderzoeken zijn echter minder geschikt voor het bewijzen van "voordeel trekken uit" of "afbreuk doen aan".<sup>75</sup> In veel gevallen kunnen marktonderzoeken dus wel degelijk nuttig zijn. Er leven in de praktijk en voor het BHIM echter ook nog steeds belangrijke misverstanden over hoe marktonderzoeken eruit zouden moeten zien. De eisen die het BHIM thans stelt aan marktonderzoeken zijn enkel formele eisen die (voornamelijk) betrekking hebben op hoe het marktonderzoeksrapport eruit zou moeten zien. In de toekomst zou er tevens meer aandacht besteedt moeten worden aan hoe de bewijskracht van uitgevoerde marktonderzoeken vastgesteld kan worden. Hierbij kan dan met name gedacht worden aan hoe de representativiteit van de steekproef vastgesteld zou moeten worden en hoe men kan beoordelen of de onderzoeksvragen correct zijn geformuleerd.

Er valt aldus nog veel te winnen op het terrein van het gebruik van marktonderzoeken in merkenprocedures, zowel voor het BHIM als voor nationale rechtscolleges. In de literatuur zijn er reeds verschillende gedachten gegaan over hoe dit het beste bereikt zou kunnen worden.<sup>76</sup> Geopperd is dat de marktonderzoekspzets steeds eerst zou moeten worden voorgelegd aan beide partijen en de rechter, voordat met het marktonderzoek wordt gestart. Ook is opgeworpen om standaard onderzoeksprocedures te ontwikkelen of het in het leven roepen van een onpartijdig wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zowel zelf onderzoek kan uitvoeren als toezicht kan houden op de uitvoering van marktonderzoek door derden. Duidelijk lijkt in ieder geval dat juristen en marktonderzoekers de handen ineen dienen te slaan. Meer en beter gebruik van marktonderzoeken zal de transparantie en daarmee acceptatie van merkenrechtelijke uitspraken enkel kunnen bevorderen. Dus graag op naar weer een thema-nummer over marktonderzoeken.

*"Basing legal decisions on objective findings ascertained via representative surveys is "clearly superior" to "introspection" of a judge, decision making body or any other form of subjective opinion."*<sup>77</sup>

70 Zie bijvoorbeeld: BHIM Oppositieafdeling 18 mei 2001, nr. B 1 586 463 (Banco Best/Best Chance Pro); BHIM Oppositieafdeling 23 september 2010, nr. B 1 447 038 (RAW/RAW IS VINTAGE).

71 BHIM Oppositieafdeling 17 december 2010, nr. B 1 460 155 (Bart Smit/Bart).

72 BHIM Oppositieafdeling 23 september 2010, nr. B 1 447 038 (RAW/RAW IS VINTAGE).

73 A. Niedermann, 'Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM' in: *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, 37 (2006), Nr. 3, p. 264.

74 J.J.C. Kabel, Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring? Over de beoordeling door de rechter van commerciële communicatie, Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Informatierecht, in het bijzonder Commerciële Informatie, aan de Universiteit van

Amsterdam op vrijdag 17 juni 2005.

75 E. Gevers, 'To prove; Testing the Truth. Evidence and Surveys in TM cases – the European perspective', 27th Annual Meeting ECTA, Killarney 2008.

76 J.J.C. Kabel, Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring? Over de beoordeling door de rechter van commerciële communicatie, Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Informatierecht, in het bijzonder Commerciële Informatie, aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 17 juni 2005.

77 A. Niedermann, 'Survey Evidence as the Basis for Court Decisions in Commercial Law: An International Perspective', 2004 WAPOR Regional Conference Opinion Research and the Public Interest, Manilla, February 23-24, 2004, p. 8.