

Bijlage 6

Reflectieverslag

Onderzoek merkinbreukzaken 2007 - 2011

Pieter de Bruijn

Marleen van Putten

Woudina Speldenbrink

Charlotte Sophie van Triest

Begeleider:

Prof. Visser

Datum:

9 juli 2012

Inhoudsopgave

	Pagina
Voorwoord.....	3
Onderdeel Vragenlijst.....	6
Onderdeel Dataset.....	12
Onderdeel Samenwerking.....	20
Nawoord.....	26

Voorwoord

door Woudina Speldenbrink

Inhoud onderzoek

Het extracurriculaire Honours College Law-programma van de Universiteit Leiden omvat een deelname aan een facultair wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben gekozen voor een onderzoek binnen het rechtsgebied Intellectuele Eigendom. Op 27 oktober 2011 vond de eerste bijeenkomst met prof. Visser plaats. Wij kregen toen het onderwerp van het onderzoek te horen, namelijk een statistisch empirisch kwantitatief onderzoek op het gebied van merkenrecht. De opdracht was om zaken over merkinbreuk uit 2007 tot en met 2011 te selecteren. Hierbij was art. 2.20 lid 1 BVIE leidend. De databases die als bron hebben gediend waren uiteindelijk zowel Praktijkgebied IE als IE-Forum. Met deze databases hebben wij een aantal problemen ondervonden. Deze problemen zullen later in dit verslag besproken worden bij het onderdeel ‘Dataset’. Wij hebben ons gericht op zaken van Nederlandse bodem. In het bijzonder hebben wij alleen uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven gebruikt. Wij hebben bijvoorbeeld geen arresten van de Hoge Raad, het Hof van Justitie of Gerecht van de EU in ons onderzoek meegenomen.

De vragenlijst¹ die wij voor dit onderzoek hebben opgesteld, bestaat uit algemene vragen, vragen omtrent de inbreukvraag en overige vragen (zie de bijlage Vragenlijst). Bij het opstellen van de vragenlijst en dus ook bij het behandelen van de zaken, hebben wij ons geconcentreerd op de vraag wat kwantitatief interessant is om te weten aangezien het een statistisch empirisch kwantitatief onderzoek betreft.

Gedurende het onderzoek hebben wij een duidelijk afgesproken werkverdeling gehanteerd. Het jaar 2007 is door Marleen van Putten behandeld, het jaar 2008 door Charlotte Sophie van Triest, Pieter de Bruijn heeft het jaar 2009 voor zijn rekening genomen en Woudina Speldenbrink heeft de zaken van het jaar 2010 behandeld. Het jaar 2011 is gezamenlijk onderzocht. De eerste paar maanden hebben Marleen en Charlotte elkaar gecontroleerd. Pieter en Woudina vormden het tweede tweetal tijdens de controle. De manier van controleren is op een later moment gewijzigd, dit wordt in het onderdeel ‘Samenwerking’ nader uitgelegd.

Het doel van dit onderzoek is een beeld te schetsen van de wijze van motiveren van

¹ De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.

rechters in merkinbreukzaken. We hebben echter meer dan alleen gegevens over de rechterlijke motivering verzameld. Zo kunnen we op basis van de algemene vragen ook ontwikkelingen in merkenrecht in een breder perspectief analyseren. Wij hopen een wetenschappelijk artikel te kunnen publiceren om zo de resultaten van het onderzoek en onze conclusies met betrekking tot dit onderzoek kenbaar te maken.

Voorkennis

De enige kennis die wij als derdejaars rechtenstudenten hadden bij de aanvang van het onderzoek, was één college over merkenrecht tijdens het tweede jaar binnen het vak Ondernemingsrecht. Studenten hebben vaak het probleem dat kennis van voorgaande jaren na verloop van tijd op de achtergrond geraakt. Dit was bij enkelen van ons ook zo. Daarbij speelde een rol dat wij tijdens onze opleiding maar één college over merkenrecht hebben gevolgd. Ter voorbereiding op het onderzoek heeft prof. Visser ons gewezen op literatuur ter voorbereiding van het onderzoek. Ook hebben wij een hoorcollege van het mastervak Merkenrecht bijgewoond. Niet alleen om onze kennis over het merkenrecht op te frissen en uit te breiden, maar ook om kennis te nemen van literatuur waarin het doen van statistisch empirisch kwantitatief onderzoek werd uitgelegd. Zo hebben wij het onderzoek van C.K. Soeters ‘Bescherming en inbreuk in het auteursrecht. Een analyse van de rechtspraak’ bestudeerd en zelfs als richtlijn genomen bij de start van ons onderzoek. Weliswaar gaat dat onderzoek over auteursrecht, maar toch hebben wij elementen daar uit overgenomen. Enkele elementen die wij aan het begin van ons onderzoek hebben toegepast, zijn er later weer uitgehaald, omdat het voor ons onderzoek minder relevant bleek. Bij het onderdeel ‘Vragenlijst’ wordt dit verder uitgelegd. Daarnaast wees prof. Visser ons op ‘The Multifactor Tests’ van Barton Beebe² met de opdracht ons ook hier op te richten. Een ander hulpmiddel dat wij hebben gebruikt tijdens het doen van onderzoek, voornamelijk bij het opstellen van onze vragenlijst, is het boekje van Prof. Visser ‘Motiveren in IE-zaken. Een handleiding voor het motiveren van een beslissing in een eenvoudige IE-zaak’.³

Naarmate ons onderzoek vorderde, merkten wij dat onze kennis toenam. Hierdoor werd het inhoudelijk behandelen van de zaken en het controleren van elkaar gemakkelijker. Ook het trekken van conclusies en het leggen van verbanden werd hierdoor gemakkelijker.

² B. Beebe, ‘An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement’, *California Law Review* 2006-95, p. 1581 – 1654.

³ D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011.

Resultaat

Onze dataset bestaat uit 269 zaken die over merkinbreuk gaan. Deze uitspraken hebben wij inhoudelijk geanalyseerd aan de hand van een opgestelde vragenlijst. De gegevens die door het beantwoorden van de vragenlijst per zaak naar voren zijn gekomen hebben wij in een Excelbestand opgenomen. De conclusies die wij hebben getrokken staan in een aantallen- en percentageoverzicht⁴.

Bij een dataset hoort ook een restcategorie. De restcategorie bestaat uit 2227 zaken. De manier van categoriseren op Praktijkgebied IE en IE-Forum heeft ertoe geleid dat onze restcategorie zo omvangrijk is en uit meer zaken bestaat dan alleen uit merkenrechtzaken die geen inbreukzaken zijn of merkenrechtzaken die om een andere reden niet relevant voor het onderzoek zijn. Bij de zaken die in de restcategorie staan, kan onder andere worden gedacht aan zaken over auteursrecht, octrooirecht, strafrecht en modellenrecht en dus niet over merkinbreuk.

Opbouw reflectieverslag

In het verslag wordt onder het kopje ‘Vragenlijst’ de wijze van opstellen en de inhoud van onze vragenlijst besproken. Daarna wordt bij het onderdeel ‘Dataset’ de manier waarop wij onze dataset hebben samengesteld en de wijze van het selecteren van zaken uiteengezet. Ook worden hier de problemen besproken die hierbij zijn ontstaan. Vervolgens wordt bij ‘Samenwerking’ uiteengezet hoe de samenwerking als groep tijdens de afgelopen maanden is verlopen waarin zowel de positieve punten als de verbeterpunten naar voren komen. Aan het eind van dit verslag zullen er in het nawoord enkele algemene conclusies en aanbevelingen beschreven worden.

⁴ Het aantallen- en percentageoverzicht is opgenomen in bijlage 3.

1. Onderdeel ‘Vragenlijst’

door Marleen van Putten

1.1 Werkwijze opstellen vragenlijst

Toen wij met ons onderzoek van start gingen, heeft prof. Visser ons verteld dat hij graag vijf jaar merkinbreukzaken met ons wilde analyseren, en dat wij zo snel mogelijk moesten overgaan tot het opstellen van een vragenlijst. Hij heeft ons ter inspiratie een voorbeeld gegeven van een eerder kwantitatief wetenschappelijk onderzoek, dat een studente onder zijn leiding heeft uitgevoerd. Dit onderzoek⁵ is van C.K. Soeters en ging over de vraag hoe de feitenrechter omgaat met de beschermings- en inbreukcriteria in het auteursrecht, en in hoeverre hij de werktoets van het *Endstra*-arrest toepast. Voor dit onderzoek heeft Soeters gebruik gemaakt van een vragenlijst met 45 vragen, verdeeld over vier categorieën: algemene vragen, beschermingsvraag, inbreukvraag en overige vragen.

Van tevoren heeft prof. Visser ons verteld dat het opstellen van de vragenlijst een van de moeilijkste onderdelen van het onderzoek zou worden. Bij het opstellen van onze vragenlijst hebben wij de vragenlijst van Soeters daarom als voorbeeld genomen. De uiteindelijke vragenlijst⁶ die wij hebben opgesteld, valt uiteen in drie delen: algemene vragen, vragen die zien op de inbreukvraag en overige vragen.

1.2 Algemene vragen

Onder de algemene vragen vallen voornamelijk vragen over de feiten van de zaak: naam van de partijen, de vindplaats, de datum, de instantie, plaats van de instantie, kort geding of bodemprocedure, wint de merkhouders, wat voor soort merk in het geding is, of er sprake is van een beneluxmerk of van een gemeenschapsmerk, en voor welke waren of diensten het merk wordt gebruikt. Bij de vraag of er sprake is van een beneluxmerk of gemeenschapsmerk, hebben wij gekeken of de inhoudelijke beoordeling is gegrond op het Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom of de Gemeenschapsmerkenverordening. Voor de waren of diensten-vraag hebben wij ervoor gekozen in onze Excel-spreadsheet de specifieke waren en diensten op te nemen en later een aantal categorieën te maken waar wij deze specifieke waren en

⁵ C.K. Soeters, Bescherming en inbreuk in het auteursrecht. Een analyse van de rechtspraak.

⁶ De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.

diensten vervolgens onder konden laten vallen, zodat we er statistische uitspraken over konden doen. Wij hebben de volgende categorieën gemaakt: ‘eten en drinken’, ‘kleding, schoenen en modeaccessoires’, ‘gebruiksvoorwerpen voor consumenten’, ‘diensten voor consumenten’, ‘zakelijke diensten’, ‘internet- en telefoondiensten, grafische- en technische toepassingen’ en ‘farmaceutica’.

Bij de algemene vragen hebben wij ook de vraag gesteld of de beschermingsomvang aan de orde komt. Alleen de constatering dat een merk gering of juist veel onderscheidend vermogen heeft, leverde nog niet een positief antwoord op deze vraag op. Wij hebben gekeken of er door de rechter daadwerkelijk apart aandacht werd besteed aan de geldigheid en beschermingsomvang van het merk.

De laatste vraag van de algemene vragen gaat over de gevoerde verweren. In eerste instantie hebben wij deze vraag open gelaten en alleen gevraagd welke verweren er gevoerd werden, maar naarmate wij verder kwamen in ons onderzoek hebben wij er omwille van de duidelijkheid en consistentie voor gekozen om een vijftal veelvoorkomende verweren te selecteren. We hebben beoordeeld of deze verweren in de uitspraken aan bod kwamen. Het eerste verweer is het ‘geldigheidsverweer’, hieronder vallen alle verweren die de geldigheid van het merk in twijfel trekken, bijvoorbeeld dat het merkdepot te kwader trouw is verricht, het merk te weinig onderscheidend vermogen heeft of dat de merkhouder zijn merkenrecht heeft uitgeput. Het tweede verweer dat er ‘geen sprake is van verwarringsgevaar’ ziet specifiek op de sub b-zaken. Het derde verweer ziet op de sub c-zaken: ‘verweer met betrekking tot de bekendheid van het merk, gevolgd door voordeeltrekken/verwatering’. Het vierde verweer ziet op de ‘niet-ontvankelijkheid van de eiser of onbevoegdheid van de rechtbank’. Het laatste verweer dat wij hebben geselecteerd is het verweer dat er ‘geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer’.

1.3 Inbreukvraag

Ons onderzoek richt zich in eerste instantie op de motivering van de feitenrechter in merkinbreukzaken. Het grootste deel van de vragenlijst wordt daarom ingenomen door vragen die specifiek zien op de inbreukvraag. De vier categorieën die art. 2.20 lid 1 BVIE de merkhouder biedt, hebben wij apart genomen en bij elke sub hebben wij vragen gesteld over elementen die kenmerkend voor die sub zijn. De mogelijke antwoorden waren in bijna alle gevallen ‘Nee’, ‘Ja, gemotiveerd’ of ‘Ja, niet gemotiveerd’. De eerste vraag die steeds

terugkomt, is als volgt: is er sprake van art. 2.20 lid 1 sub X? Met deze vraag bedoelen wij niet of de merkhouder aanvoert dat er sprake is van sub X of dat de rechter de vordering toewijst op grond van sub X, maar of sub X in de beoordeling van de rechter aan de orde komt. Als de rechter bijvoorbeeld in zijn uitspraak oordeelt dat de vordering toegewezen kan worden op grond van sub c en uitlegt op welke gronden, en vervolgens constateert dat sub d daardoor geen nadere bespreking meer behoeft, hebben wij sub c wel, maar sub d niet van toepassing verklaard.

Bij sub a hebben wij de vraag gesteld of de rechter bespreekt of er sprake is van een ‘merk dat zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt’ en of de rechter herkomstverwarring bespreekt. Bij sub b hebben wij gekeken in hoeverre de rechter verwarring bespreekt. In het arrest *Puma/Sabel*⁷ heeft het Hof van Justitie bepaald dat alleen associatie niet genoeg is om verwarring aan te nemen. Wij vonden het daarom interessant om de kijken of associatie als criterium in de uitspraak wel apart naar voren komt. Voor een positief antwoord op die vraag, is het niet voldoende dat de rechter sub b enkel aanhaalt, associatie staat immers nog in het artikel, maar of de rechter daadwerkelijk inhoudelijk op associatie ingaat. Bij sub c hebben wij de vragen gesteld of de waren of diensten soortgelijk of niet-soortgelijk zijn, nu er in sub c weliswaar staat dat het moet gaan om niet-soortgelijke waren of diensten, maar het Hof van Justitie in *Davidoff/Gofkid*⁸ heeft uitgemaakt dat de bepaling ook geldt voor soortgelijke waren. Daarnaast hebben wij gekeken of de rechter de volgende factoren bespreekt: ‘bekend merk’, ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’, ‘afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen’ en ‘verwatering’. Bij sub d hebben wij gekeken of de rechter ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ en ‘afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het merk’ bespreekt. Na de vragen over sub a tot en met sub d hebben wij de vraag gesteld op welke grond de vordering wordt toegewezen. Vervolgens hebben wij de vraag gesteld of er sprake is van parallelimport.

In de uitgave *Motivering in IE-zaken*⁹ van prof. Visser worden zeven factoren genoemd die bij de beoordeling van de inbreukvraag een rol spelen: ‘de beschrijvendheid van het merk’, ‘de bekendheid van het merk’, ‘de mate van overeenstemming tussen of soortgelijkheid van de waren of diensten waar merk en teken voor worden gebruikt’, ‘de mate

⁷ HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, (*Puma/Sabel*).

⁸ HvJ EG 9 januari 2003, C-929/00, (*Davidoff/Gofkid*).

⁹ D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011.

van visuele overeenstemming tussen merk en teken’, ‘de mate van auditieve overeenstemming tussen merk en teken’, ‘de mate van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken’ en ‘de kennis, deskundigheid en oplettendheid van het relevante publiek.’ Voor elk van deze factoren hebben wij de vraag gesteld in hoeverre de rechter aan deze factor toekomt bij de beoordeling van de inbreukvraag, en zo ja, of dit wordt gemotiveerd. De mogelijke antwoorden waren dan weer ‘Nee’, ‘Ja, gemotiveerd’ of ‘Ja, niet gemotiveerd’. De factoren ‘auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het merk en teken’ zijn ook interessant in het licht van het arrest van de Hoge Raad *RedBull/Bulldog*.¹⁰ In dit arrest is kort gezegd bepaald dat de rechter alle drie de factoren in zijn motivering moet bespreken.

1.4 Overige vragen

Bij de overige vragen hebben wij bekeken of er in de uitspraak arresten van het Hof van Justitie worden genoemd, en zo ja welke, of er sprake is van samenloop met andere IE-rechten en of er overige bijzonderheden zijn. Als er sprake was van een ander IE-recht, zoals auteursrecht of handelsnaamrecht, en dit recht vervolgens door de rechter daadwerkelijk inhoudelijk beoordeeld werd, hebben wij deze opgenomen. Wanneer de eiser in zijn vordering een beroep doet op een ander IE-recht maar de rechter oordeelt dat bespreking van dat IE-recht niet nodig is, hebben wij dit niet opgenomen onder de samenloopvraag. De vraag of er overige bijzonderheden zijn, was in eerste instantie bedoeld om elkaar bij het controleren te attenderen op bepaalde bijzonderheden, bijvoorbeeld dat de merkhouders weliswaar wint, maar niet op grond van zijn merkrecht.

1.5 Problemen en tussentijdse aanpassing

Het opstellen van de vragenlijst is het eerste dat wij gedaan hebben toen wij aan dit onderzoek begonnen. De eerste versie van de vragenlijst was dus af voordat wij de uitspraken inhoudelijk bekeken. Naarmate wij vorderden in het analyseren van de uitspraken, kwamen wij er al snel achter dat meer vragen interessant zijn, maar omwille van praktische redenen was het niet handig om extra vragen op te nemen. Tussentijds zijn er wel enkele aanpassingen aan de vragenlijst gemaakt.

¹⁰ HR 3 februari 2012, LJV BU4915, (*RedBull/Bulldog*).

Allereerst hebben wij een aantal vragen geschrapt. Tijdens het analyseren van de uitspraken hebben wij besloten om niet meer verder te gaan met tussenvonnissen en deze in de restcategorie op te nemen. Daarom hebben wij de vragen of er een eindbeslissing wordt gegeven en of de rechter een bewijsopdracht geeft, geschrapt. Andere vragen die wij geschrapt hebben zijn of opzet of kwade trouw een rol speelt, er schadevergoeding wordt toegekend, er een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie wordt gesteld, of er beslag op een merk wordt gelegd en of er een dwangsom wordt opgelegd. De reden deze vragen niet meer in de vragenlijst op te nemen was in alle gevallen dat het te weinig voorkwam. In eerste instantie hadden wij ook een vraag opgenomen of de rechter per ongeluk naar andere IE-criteria, zoals het ‘eigen en oorspronkelijk karakter’ uit het auteursrecht, verwijst. Deze vraag hebben wij geschrapt omdat wij denken dat wij nog niet genoeg bekend zijn met andere IE-gebieden om daar betrouwbare uitspraken over te doen.

Ten tweede hebben wij onze vragenlijst tussentijds qua formulering aangepast, omdat wij merkten dat sommige bewoordingen taalkundig gezien anders opgevat konden worden dan wij ze bedoelden. Het blijft lastig om zo helder en ondubbelzinnig mogelijk te formuleren. Zo waren we niet consequent met het gebruik van ‘Onderbouwing van...’ en ‘Bespreking van...’. Wij hebben een aantal vragen die begonnen met ‘Onderbouwing van...’ veranderd in ‘Bespreking van...’ omdat wij niet alleen hebben gekeken naar de onderbouwing van bepaalde factoren, maar of de rechter een bepaalde factor überhaupt noemt, en zo ja, vervolgens of hij die factor wel of niet motiveert.

Ten derde hebben wij de antwoordmogelijkheden die wij voor onze vragen boden, aangepast. In eerste instantie hadden we voor de motivering het onderscheid gemaakt tussen gemiddeld en uitgebreid, maar dit onderscheid bleek in de praktijk lastig te werken omdat de scheidslijn vaak dun is en we bovendien met zijn vieren zaken beoordeelden waardoor het moeilijk werd een duidelijke lijn te bepalen. Dit leidde tot discussie binnen de groep over de wijze van beoordeling, die bovendien niet erg relevant is. Daarom hebben we er omwille van de duidelijkheid voor gekozen om, in het geval dat een bepaalde factor inderdaad besproken wordt, slechts het onderscheid ‘gemotiveerd’ en ‘niet-gemotiveerd’ te hanteren.

1.6 Aanbevelingen

Hoewel de vragenlijst is opgesteld met het oog op het analyseren van rechterlijke motivering, levert de vragenlijst toch een veel breder beeld op dan enkel rechterlijke motivering. De

resultaten van ons onderzoek zijn in staat om ontwikkelingen in kaart te brengen, zoals een toe- of afname van het aantal merkinbreukzaken tussen 2007 en 2011 of een toe- of afname van het aantal zaken bij een bepaalde rechtbank of gerechtshof.

Tijdens ons onderzoek zijn wij tegen een aantal inhoudelijke punten aangelopen die wellicht voor een later onderzoek interessant zijn om in de vragenlijst op te nemen. Zo zijn wij tijdens de analyse van onze zaken een aantal keer tegengekomen dat de grondslag van de vordering niet gebaseerd was op het BVIE, maar op de Gemeenschapsmerkenverordening. De vraag of er sprake is van een gemeenschapmerk hebben wij later toegevoegd, maar het is wellicht interessant hier nog een aparte vraag voor te maken, bijvoorbeeld het verband met de rechtbank Den Haag uit te lichten, omdat deze rechtbank hierin een exclusieve bevoegdheid bezit. Een mogelijke extra vraag met betrekking tot de gemeenschapsmerken zou bijvoorbeeld zijn of de rechter een territoriaal verbod oplegt. Daarnaast hebben wij de vraag of er sprake is van waren of diensten die soortgelijk of niet-soortgelijk zijn alleen beoordeeld in de zaken waarin sub c van toepassing is. Het zou ook interessant zijn om deze vraag los te laten op de hele dataset.

2. Onderdeel ‘Dataset’

door Pieter de Bruijn

Het samenstellen van de dataset¹¹ heeft in grote mate de basis van ons onderzoek gevormd. Aan de hand daarvan konden wij namelijk door middel van onze vragenlijst een analyse maken van de door ons geselecteerde uitspraken. Dit betekent dus dat de dataset de primaire grens heeft gesteld aan de reikwijdte van ons onderzoek. Tegelijkertijd betekent dit dat de conclusies die wij uit dit onderzoek hebben getrokken, binnen diezelfde grenzen gezien dienen te worden. Wij maken in dit onderzoek immers gebruik van statistiek, een onderzoeksmethode die staat of valt met het helder uiteenzetten van de gebruikte selectiecriteria.

Alvorens te beginnen met het samenstellen van de dataset hebben wij een aantal keuzes moeten maken, zoals door middel van welke database wordt de selectie gemaakt, welke rechterlijke instanties worden onderzocht, welk type merken wordt in het onderzoek betrokken (beneluxmerken of ook gemeenschapsmerken) et cetera. Ook later in het proces hebben wij wat betreft de dataset nog diverse keuzes moeten maken. In dit hoofdstuk zal op elk van deze keuzes worden ingegaan.

2.1 Kiezen van een database

In oktober 2011 hebben wij gekozen om Praktijkgebied IE van uitgeverij deLex¹² te gebruiken als uitgangspunt voor het samenstellen van de dataset. Deze database leek ons geschikt, omdat alle zaken op het gebied van het merkenrecht per jaar te raadplegen zijn. Dit leek ons handig, gezien onze taakverdeling waarbij ieder persoon verantwoordelijk zou zijn voor een jaargang aan uitspraken. De jaren 2007 tot en met 2010 zijn op deze wijze verdeeld. Het vijfde jaar, 2011, hebben wij onderling verdeeld. Zie daaromtrent het hoofdstuk over de samenwerking. Bovendien zijn alle zaken op Praktijkgebied IE voorzien van een LJN-nummer, wat controletechnisch voordelig zou zijn. Iedere uitspraak is dan immers eenvoudig terug te vinden op www.rechtspraak.nl.

Alternatieve bronnen voor ons onderzoek hadden Boek9¹³, IEPT¹⁴ en IE-Forum¹⁵

¹¹ De dataset is opgenomen in bijlage 2.

¹² www.delex.nl/intellectuele-eigendom.html

¹³ www.boek9.nl/

kunnen zijn. Boek9 heeft evenals IEPT echter het nadeel dat de database incompleet is. Vanwege het doel en de representativiteit van het onderzoek vielen, mede op advies van prof. Visser, deze twee databases daarom al snel af. IE-Forum ten slotte had als nadeel dat de zoekfunctie niet specifiek genoeg was naar onze mening. Er zijn op deze website twee relevante mogelijkheden om data te selecteren: zoeken op jaar of specifiek op merkenrecht. Het zoeken op jaar zou resulteren in een lijst waarbij ook niet merkgerelateerde IE-zaken, zoals auteursrecht, modellenrecht, slaafse nabootsing en dergelijke, zouden zijn opgenomen. Dit zou een onnodige werklast opleveren nu er een geschikt alternatief was in de gedaante van Praktijkgebied IE, waarbij deze nadelen niet of althans in mindere mate voorkwamen. Zoeken op merkenrecht bleek naar ons oordeel ook minder geschikt, omdat er slechts per soort merk, te weten vormmerk, woord- en/ of beeldmerk en kleurmerk, gezocht kan worden zonder dat hier een nadere selectie per jaar mogelijk was.

2.2 Praktijkgebied IE

Om gebruik te kunnen maken van de database van uitgeverij deLex, heeft ieder van ons op 28 oktober 2011 een inlognaam met bijbehorend wachtwoord ontvangen van de eigenaar van deLex, Martin van Hemert. Dit stelde ons in staat om gemakkelijker en onafhankelijk van elkaar te werken aan het samenstellen van de dataset in ruwe vorm.

Eenmaal ingelogd heeft ieder van ons via de zoekbalk op de term ‘merkenrecht’ gezocht. Op andere trefwoorden, zoals ‘merkrecht’ of ‘merk’ is omwille van de uniforme werkwijze uitdrukkelijk niet gezocht. De selectie die dit opleverde is vervolgens verfijnd door middel van extra criteria, zoals weergegeven op de website. In ons geval is onder het kopje ‘Nederland’ gekozen voor het criterium ‘rechtspraak’, aangezien de focus van ons onderzoek ligt op de Nederlandse rechtspraak.

De weergegeven resultaten omvatten op dat moment alle uitspraken die door de Nederlandse rechter gedaan zijn, waarbij in de uitspraak minimaal een keer het woord ‘merkenrecht’ valt. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat niet alle weergegeven zaken ook daadwerkelijk in hoofdzaak over merkenrecht gaan. Laat staan dat deze allemaal gaan over

¹⁴ www.iept.nl

¹⁵ www.ieforum.nl

merkinbreuk. Nadere selectie was op dat moment dus nog steeds nodig.

2.3 Dataset in ruwe vorm

De nadere selectie is bewerkstelligd doordat ieder van ons vervolgens – met inachtneming van de hiervoor genoemde selectiecriteria – zijn of haar jaargang heeft bekeken door deze aan te klikken bij de verfijningmogelijkheden. Per zaak is vervolgens bekeken welke uitspraken relevant waren voor het onderzoek. Overigens is in dit kader nog niet gekeken om welk type inbreuk het gaat en dergelijke. Het ging hier puur om een eerste selectie, die vervolgens nader geanalyseerd kon worden. Tijdens deze eerste selectie kwam het volgende probleem naar voren. De zoekresultaten op Praktijkgebied IE en daarmee de LJN-uitspraken op rechtspraak.nl, kennen twee data: een publicatiedatum en een datum van de uitspraak. Het kwam nogal eens voor dat er uitspraken in bijvoorbeeld 2009 waren gepubliceerd en daarom onder 2009 in de database waren gerangschikt, terwijl de datum van de uitspraak in 2008 lag. Dit maakte dat wij elkaar op de hoogte moesten brengen van het bestaan van die uitspraken. Het kan dus zijn dat hierdoor zaken over het hoofd zijn gezien, hoewel wij er wel sterk op hebben gelet dat te voorkomen.

Zoals gezegd bestonden de zoekresultaten uit de database nog uit alle Nederlandse rechtspraak, waarbij minimaal een keer het woord ‘merkenrecht’ viel in de uitspraken. Hierbij hebben wij geen onderscheid gemaakt tussen beneluxmerken en gemeenschapsmerken. Hoewel beiden gebaseerd zijn op een andere regeling (respectievelijk het BVIE en de GMVo), is de inhoud en de toetsing van beide regelingen wanneer het gaat om merkinbreuk vergelijkbaar.

Gezien het doel van het onderzoek, hebben wij daarentegen wel besloten alle zaken van de Hoge Raad eruit te filteren. De Hoge Raad is immers geen feitenrechter. De overige zaken, behandeld door de rechtbank en het gerechtshof zijn opgenomen in de dataset voor nader onderzoek door middel van een uitgebreide vragenlijst.

Dit proces heeft uiteindelijk geresulteerd in vijf afzonderlijke datasets, lopend van 2007 tot en met 2011. Na beantwoording van alle onderzoeksvragen zijn deze sets uiteindelijk samengevoegd tot een grote dataset, voorzien van een aantallen- en een percentageoverzicht.

2.4 Opmaak van de dataset

Met betrekking tot de transparantie van het onderzoek, hebben wij ervoor gekozen de dataset te verdelen in twee Excelsheets: een eerste sheet met enkel de relevante en dus nader onderzochte uitspraken en een tweede sheet, waarin alle irrelevante zaken voor ons onderzoek zijn opgenomen voorzien van de reden van afvallen, de zogenaamde restcategorie. Door beide categorieën op te nemen, hoopten wij de externe controle van de onderzoeksgegevens door derden te vergemakkelijken. Beide sheets hebben echter wel een verschillende indeling en inhoud. De sheet met de relevante uitspraken bestaat uit een schematische weergave van de vragenlijst die wij hebben opgesteld. Elke kolom behandelt een onderzoeksvraag, elke rij vertegenwoordigt een uitspraak.

In de selectiefase van ons onderzoek is ervoor gekozen om voorlopig alleen de eerste tien kolommen in te vullen. Dit komt overeen met de eerste tien vragen van de vragenlijst. Het gaat hierbij met name om basale informatie betreffende de partijen, de vindplaats van de uitspraak, de datum van de uitspraak, de rechterlijke competentie (absoluut en relatief), het type procedure, het type merk en dergelijke. Op deze wijze konden wij in een vroeg stadium zien of een zaak wel echt relevant was. Zo niet, dan werd deze alsnog verplaatst naar de restcategorie. Hoewel deze werkwijze tijdsbesparend was, bleek het geen waterdicht systeem te zijn. Het kwam namelijk voor dat in een later stadium van het onderzoek alsnog een uitspraak opdook die niet tot het onderzoeksgebied behoorde en daarom alsnog werd verplaatst naar de restcategorie.

Wat zal opvallen, is dat de restcategorie-sheet beduidend anders is in vergelijking met de eerste sheet. Ten eerste is het goed op te merken dat in de restcategorie alleen de irrelevante zaken met betrekking tot de feitenrechters (de rechtbanken en gerechtshoven) zijn opgenomen. Arresten van de Hoge Raad behoorden bij voorbaat al niet tot de reikwijdte van ons onderzoek, en zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden van zaken die wel in de restcategorie zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld ex-parte beschikkingen, tussenvonnissen en kostenveroordelingen bij de rechtbank dan wel het gerechtshof.

Ook de indeling verschilt ingrijpend. Zijn in de eerste sheet nog alle vragen van onze onderzoekslijst opgenomen, in de tweede sheet wordt volstaan met minder informatie. Wat opvalt aan de restcategorie, is dat deze niet eenduidig is weergegeven. Dit is ook het tweede probleem dat wij in het kader van de dataset zijn tegengekomen. Pas bij het samenvoegen van

de restcategorieën in mei kwamen wij erachter kwamen dat er een tweedeling in de notering was ontstaan, waarbij de ene helft van de groep de naam van de partijen, het zaaknummer en de reden van afvallen heeft genoteerd, terwijl de andere helft, het zaaknummer, de datum en de reden van afvallen heeft genoteerd. De restcategorie heeft daardoor een rommelige uitstraling. Daarbovenop kwam tijdens het samenvoegen nog het algemene probleem naar voren dat het niet mogelijk was voor ons om alle data in één Excelbestand te plaatsen, omdat de datum vaak versprong naar een datum in de toekomst. Wij zouden dan elke datum apart over moeten typen. Voor de relevante zaken was dit nog te doen, maar voor de volledige restcategorie zou dat te veel werk opleveren aangezien de restcategorie 2227 zaken omvat. Een en ander heeft echter geen gevolgen voor ons onderzoek, aangezien de belangrijkste informatiebronnen uit de restcategorie het zaaknummer (in verband met controle) en de reden van afvallen (wederom controle, maar ook ten behoeve van het aanhalen van concrete voorbeelden) zijn en deze zijn in beide wijze van noteren aanwezig. Er is daarom besloten omwille van de tijd en de werklast om de ontbrekende gegevens niet aan te vullen en dit te zien als leerpunt.

2.5 Voltooiing van de definitieve dataset

Vanwege diverse factoren heeft het betrekkelijk lang geduurd voor alle datasets gereed waren. Zo waren december en januari twee maanden waarin wij minder hard aan het onderzoek hebben gewerkt wegens feestdagen en tentamenperiodes. Bovendien heeft het opstellen en aanpassen van de vragenlijst veel tijd en overleg gekost. Ten slotte was er nog een obstakel wat betreft de dataset van 2011.

Toen ons onderzoek startten, was het nog 2011. Dit betekende dat de database op Praktijkgebied IE voor een langere periode incompleet was. Dat hebben we een periode kunnen ondervangen door in de dataset van 2011 op te nemen dat dit de gegevens bevatte tot en met een bepaalde datum. Echter toen 2012 reeds op weg was, bleek dat de database van 2011 nog steeds werd aangevuld met nieuwe uitspraken. Nu zou dat in principe geen probleem zijn, ware het niet dat de uitspraken verspreid tussen eerder in de database opgenomen uitspraken werden geplaatst. Voor ons was dit lastig, omdat wij ons steeds moesten afvragen of er hierdoor geen uitspraken verloren waren gegaan.

Eind maart 2012 was het moment dat de datasets van 2007 tot en met 2011 compleet en nagekeken waren. Aan de hand van deze sets zijn er van elk jaar percentageoverzichten

gemaakt en vervolgens een percentageoverzicht over alle jaren. Met deze gegevens zijn wij op 19 april 2012 naar prof. Visser gegaan om de resultaten te bespreken en het vervolgtraject uit te zetten met betrekking tot het wetenschappelijk artikel dat op het onderzoek zal volgen.

2.6 Onvolledige database

Tijdens onze bijeenkomst op 19 april 2012 bleek de database van Praktijkgebied IE onvolledig te zijn. Dit bleek uit de ondervertegenwoordiging van rechtbank Den Haag en gerechtshof Den Haag in de onderzoeksresultaten. Het aandeel van Den Haag was onrealistisch laag in onze statistieken. Prof. Visser attendeerde ons op die ondervertegenwoordiging en trok de conclusie dat de onderzoeksresultaten niet betrouwbaar zouden zijn. Ook zouden de resultaten van het onderzoek niet goed genoeg zijn om er een wetenschappelijk artikel over te schrijven dat gepubliceerd zou kunnen worden.

Op dat moment waren er twee opties: doorgaan met de huidige dataset en niet publiceren, of de dataset proberen uit te breiden met een vertraging tot gevolg. Het gevolg van de tweede optie zou vrijwel zeker betekenen dat de scriptiedeadline niet zou worden gehaald. Bovendien stond nog niet vast hoe de uitbreiding van de dataset het beste kon worden aangepakt.

In samenspraak met prof. Visser is besloten voor uitbreiding van de dataset te kiezen door middel van het eerder genoemde medium IE-Forum. Hoewel de website minder gebruiksvriendelijk is dan Praktijkgebied IE, omdat er tussen de uitspraken ook artikelen stonden, was de site het enige bruikbare alternatief. Het was vooral zaak om vaart te houden in ons onderzoek teneinde de uitloop zoveel mogelijk te beperken.

Vanwege het feit dat we al sinds oktober 2011 aan dit onderzoek werkten en door de kennis die we hierdoor hadden opgedaan door zaken inhoudelijk te behandelen, ging het behandelen van de zaken die afkomstig waren van IE-Forum gemakkelijker. Zo waren op 7 mei 2012 de bruikbare uitspraken geselecteerd, waren op 21 mei 2012 de uitspraken inhoudelijk beoordeeld en was op 25 mei 2012 al het materiaal gecontroleerd. Ten slotte is op 31 mei 2012 het percentageoverzicht van 2007-2011 gepresenteerd aan prof. Visser.

Wederom hebben we met betrekking tot het doorzoeken van de database een bepaalde handelwijze afgesproken, om zoveel mogelijk hetzelfde te werk te gaan en de verschillen in resultaten te minimaliseren. Zo hebben wij op de website van IE-Forum onder ‘dossiers’ gekozen voor het doorzoeken op jaar in plaats van op vakgebied. Ieder van ons heeft

wederom zijn of haar jaar onderzocht op relevante uitspraken, zoals wij ook hebben gedaan op Praktijkgebied IE met dien verstande dat 2011 ditmaal door één persoon is doorzocht. Wel hebben we wederom voor de nadere inhoudelijke analyse van de zaken uit 2011 verdeeld over drie personen, omdat anders de werklast te zwaar zou worden.

2.7 Invloed van IE-Forum op de dataset

IE-Forum bleek inderdaad een goede aanvulling te zijn. Het aantal relevante zaken is gestegen van 123 tot 269 zaken en de resultaten zijn stukken realistischer. Hoewel er overlap bestaat met zaken die ook op Praktijkgebied IE zijn verschenen, hebben we deze doublures er nagenoeg allemaal uit kunnen filteren.

Een neveneffect is wel dat er nu niet alleen LJN-nummers in onze dataset staan, maar ook door IE-Forum gehanteerde IEF-nummers. Dit kan ervoor zorgen dat er toch dubbele zaken in de dataset zijn blijven staan, al hebben we dit probleem zoveel mogelijk proberen te ondervangen. Zo zijn, wanneer er naast een IEF-nummer ook een LJN-nummer werd genoemd beide nummers genoteerd. Ook de rangschikking van onze onderzoeksgegevens op datum heeft ervoor gezorgd dat dubbele zaken niet of nagenoeg niet kunnen voor komen. Ten slotte was de gelijkenis van partijnamen een goede indicator om dubbele uitspraken te herkennen.

Een ander neveneffect is dat de restcategorie enorm gegroeid is. Sowieso zijn wederom alle zaken van de Hoge Raad eruit gelaten, evenals de op IE-Forum opgenomen Europese en Belgische zaken. Echter, onze aanpak heeft ervoor gezorgd dat ook auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht en aanverwante zaken aangaande intellectueel eigendom langs zijn gekomen. Deze zijn allemaal ondergebracht in de restcategorie, waardoor deze is gegroeid tot 2227 zaken.

2.8 Aanbevelingen met betrekking tot de dataset

In het hiervoor besprokene zijn een aantal problemen naar voren gekomen, te weten de discrepantie tussen de verschillende wijzen van notering binnen de restcategorie, het probleem van de verspringende data en het belang van een volledige database. Aan de hand hiervan kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden.

Wat betreft de notering binnen de restcategorie, hadden wij duidelijke afspraken

moeten maken. Hoewel de restcategorie in dit onderzoek een ondergeschikte rol speelt, is het netter en overzichtelijker om een eenduidige notering aan te houden. In het meest gunstige geval zouden dan moeten worden opgenomen de namen van de partijen, de datum van de uitspraak, het zaaknummer en de reden waarom de zaak is afgevallen.

Het tweede punt omtrent de verspringende data kan worden ondervangen door voldoende kennis van Excel, maar beter nog door te werken in één document. Wij werkten in vier aparte documenten met gelijksoortige opmaak en voegden later alle onderzoeksgegevens samen in een overzichtsdokument. Zo hoefden we niet altijd bijeen te zijn om aan ons onderzoek te werken of op elkaar te wachten met het doorsturen van het document. De reden waarom de data verspringen, hebben wij niet kunnen achterhalen. Het probleem deed zich ook niet bij alle Excelbestanden voor. Door samen te werken in één centraal document, zouden dergelijke problemen worden voorkomen.

Het gebruik van een volledige database lijkt wellicht een open deur. Toch hebben wij te maken gehad met een onvolledige bron, waardoor het onderzoek aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Op het eerste gezicht leek Praktijkgebied IE een volledig overzicht te geven vanwege de koppeling met rechtspraak.nl. Pas later bleek dat niet alle uitspraken zijn opgenomen op rechtspraak.nl en dat aanvullende databases nodig zijn. Het alternatief dat wij hebben gebruikt, IE-Forum was evenmin volledig. Hoewel er veel overlap is tussen beide, zijn er ook zaken die wel in de database van Praktijkgebied IE stonden, maar niet in die van IE-Forum. Wij raden dan ook aan om vanaf het begin van het onderzoek meerdere databases te gebruiken teneinde een zo volledig overzicht aan data te genereren. Dit zorgt wel voor overlap, maar breidt de schat aan data ook zeker uit.

3. Onderdeel ‘Samenwerking’

door Charlotte Sophie van Triest

Samenwerking is een kernfactor in een proces van wetenschappelijk onderzoek in groepsverband. De samenwerking binnen dit onderzoek heeft ertoe geleid dat we een groot project hebben kunnen realiseren. Een kwantiteit van 269 geanalyseerde rechterlijke uitspraken zou binnen de gegeven tijd niet individueel behandeld kunnen worden. Hoewel de samenwerking heeft geleid tot een prestatie van grote omvang, was het samenwerken ook een complicerende factor. Juist bij het doen van dit soort wetenschappelijk onderzoek, namelijk statistisch kwantitatief onderzoek, is harmonisatie en een eenvormige inhoud van essentieel belang. Alle gegevens in de dataset dienen zowel inhoudelijk als visueel hetzelfde te zijn. Ruimte voor een eigen invulling is er niet. Aan de hand van verschillende aspecten van de samenwerking gedurende het onderzoek zullen problemen, oplossingen en aanbevelingen worden benoemd. Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde: groepsoverleg, onderlinge communicatie en werkverdeling, totstandkoming van de inhoudelijke beoordeling en controle van de data. De vraag is wat uiteindelijk de formule is voor een goede samenwerking.

3.1 Groepsoverleg

Op donderdag 27 oktober vond het eerste overleg plaats met prof. mr. Visser. Tijdens dit overleg is het onderzoek geïntroduceerd, namelijk statistisch empirisch kwantitatief onderzoek geïnspireerd op ‘The Multifactor Tests’ van Barton Beebe.¹⁶ Dit eerste overleg gaf het startsein voor begin van de totstandkoming van een vragenlijst, een omvangrijke dataset en een bijzondere samenwerking. Nu we ruim zeven maanden verder zijn, is het groepsoverleg, al dan niet in aanwezigheid van prof. Visser, belangrijk geweest voor de voortgang van het onderzoek. In de afgelopen zeven maanden heeft achttien keer een groepsoverleg plaatsgevonden. Vijf keer hiervan in aanwezigheid van prof. Visser. Gezien het feit dat het onderzoek plaatsvond in een periode naast het reguliere onderwijscurriculum, is er

¹⁶ B. Beebe, ‘An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement’, *California Law Review* 2006-95, p. 1581.

ongeveer drie keer per maand een overleg gepland, met uitzondering van de tentamenperiodes. Gezien alle onderwijs- en andersoortige verplichtingen gedurende de gehele periode vergde het maken van afspraken voor een groepsoverleg bij elk groepslid een nauwgezette planning. Het is dan ook voorgekomen dat de groep niet bij elk overleg compleet was. Een dergelijke situatie was onontkoombaar. We hebben deze tekortkoming geprobeerd op te vangen door achteraf een uitgebreide toelichting te geven op hetgeen besproken is in de vorm van een uitgebreide notulen.

In het verloop van deze bijeenkomsten in een vast patroon te ontdekken. Allereerst was iedereen goed voorbereid op het komende overleg. Ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst hebben we bijvoorbeeld enkele artikelen gelezen, zoals *Motiveren in IE-zaken* en *Beslissen in IE-zaken*¹⁷ van Prof. Visser. Daarnaast bereidde iedereen zich individueel voor door problemen en recente ontwikkelingen te benoemen. Deze problemen en ontwikkelingen zijn uitvoerig besproken. Problemen werden doorgaans geïllustreerd door deze meteen te bekijken op een laptop. Vooral de inhoudelijke beoordeling van verschillende onderdelen van de vragenlijst riep vragen op. Gezien het feit dat een eenvormige werkwijze een belangrijke doelstelling is, was het tijdens elk overleg van belang dat problemen werden besproken en duidelijke afspraken werden gemaakt met betrekking tot deze werkwijze.

Duidelijke ondubbelzinnige afspraken zijn dan ook fundamenteel voor een goede samenwerking in het onderzoek. Hoewel we altijd hebben geprobeerd problemen op te lossen en te streven naar een identieke werkwijze, is dit niet altijd gelukt. Nu de inhoudelijke beoordeling van alle gegevens ten einde is, is te zien dat in de restcategorie geen eenvormige werkwijze is aangehouden. Ook gedurende het onderzoek waren afwijkende werkwijzen punten van discussie tijdens het groepsoverleg. Zo vormde het niet op dezelfde manier noteren van de gegevens een punt van discussie. Bijvoorbeeld het wel of niet noteren van het feit dat er sprake is van een gemeenschapsmerk.

De zeven bijeenkomsten in aanwezigheid van prof. Visser vormden een toevoeging aan de voortgang van het onderzoek. Zowel het onderzoek als geheel, als de vragenlijst en de data werden vanuit een fris oogpunt benaderd. Op die manier werd de groep gestimuleerd om kritisch te blijven en niet te vervallen in dogma's. De samenwerking binnen de groep stimuleerde deze kritische blik gedurende het hele onderzoek, maar de toevoeging van prof. Visser verscherpte deze blik. Ook gaf de samenwerking met prof. Visser vaak hernieuwde energie om met nieuwe gezichtspunten het onderzoek verder uit te diepen. Prof. Visser heeft

¹⁷ D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011 en D.J.G. Visser, 'Belissen in IE-zaken', *NJB* 2008-31, p. 1918 – 1926.

namelijk de praktijkervaring die wij missen. Daardoor kon hij ons veel nuttige tips geven met betrekking tot het onderzoek en verbanden aan ons voorleggen die wij zelf nog niet hadden opgemerkt. Echter was de opzet van het onderzoek wel dat wij veel zelfstandig te werk gingen. Het was altijd mogelijk om vragen en problemen via een e-mail of tijdens een bijeenkomst te bespreken.

Tijdens elk groepsoverleg is door ieder groepslid aantekeningen gemaakt. Van vijf van de achttien bijeenkomsten zijn notulen uitgetypt en naar elkaar verzonden. De notulen bevatten in het kort de problemen, oplossingen en afspraken, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De voorgenoemde afwijkende werkwijze kan het gevolg zijn van het feit dat niet na elke bijeenkomst achteraf duidelijke notulen zijn verstuurd. Een specifieke reden voor het ontbreken van uitgetypte notulen van de overige bijeenkomsten is er niet. Enkel dat hier geen afspraken over gemaakt zijn. Hierbij werd wellicht te veel vertrouwd op de gemaakte aantekeningen en waren de afspraken wel duidelijk, maar multi-interpretabel. Handig is om vanaf het begin van het onderzoek één persoon aan te wijzen die van elke bijeenkomst een notulen zal maken.

3.2 Onderlinge communicatie en werkverdeling

Naast de verschillende bijeenkomsten gedurende de afgelopen zeven maanden verliep het onderlinge contact voornamelijk via het sturen van e-mails. In totaal zijn tot nu toe 623 e-mails gestuurd. Deze mails zijn onderling naar elkaar verstuurd. Deze berichten werden voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals het versturen van Excelbestanden waarin de datasets zijn opgenomen, het bespreken van inhoudelijke twijfelgevallen en het maken van afspraken voor de bijeenkomsten. Deze wijze van onderlinge communicatie is een snelle manier gebleken om gezichtspunten van andere groepsleden te verzamelen waar het ging om zaken waar getwijfeld werd over de relevantie voor het onderzoek. Op grond daarvan kon vaak snel een beslissing genomen worden. Het aantal e-mails heeft het echter ook wel eens moeilijk gemaakt om gemaakte afspraken terug te vinden, gezien de enorme hoeveelheid.

Ook het contact met prof. Visser was belangrijk voor de samenwerking. Wanneer we gezamenlijk geen oplossing konden vinden voor een probleem of inhoudelijke beoordeling, hebben we dit doorgaans naar hem gemaaild of besproken tijdens een van de bijeenkomsten met hem. Ook zijn bijeenkomsten met hem vaak per e-mail gepland. De correspondentie per e-mail met prof. Visser telt 37 e-mails.

Daarnaast is de onderlinge communicatie van belang geweest voor de werkverdeling. Gezien de structuur van het onderzoek, zagen we het als de meeste efficiënte oplossing om elk jaar aan een groepslid toe te kennen. Het jaar 2007 stond onder de hoede van Marleen, het jaar 2008 nam Charlotte voor haar rekening, Pieter heeft het jaar 2009 behandeld en Woudina heeft het jaar 2010 voor haar rekening genomen. Het jaar 2011 hebben we gezamenlijk behandeld. Op die manier was ieder verantwoordelijk voor een eigen deel van het onderzoek.

Bovendien was de werkverdeling van essentieel belang voor de totstandkoming van een efficiënte werkwijze passend binnen ieders onderwijsverplichtingen of andersoortige verplichtingen. Wel bleek dat het niet altijd mogelijk was om ieder evenveel werk toe te bedelen. In verband met andere verplichtingen hebben we op momenten werk van elkaar overgenomen. Dit leidde tot een scheve werkverdeling. Daarom hebben we geprobeerd om de goede verhoudingen te behouden door deze scheve verdeling op andere momenten weer in balans te brengen. Iemand die eerder werk had overgenomen, werd op een ander moment ontlast.

Het is aan te raden om over elk probleem, vraag of afspraak te blijven communiceren. Wederom met het oog op een eenvormige werkwijze en een eenvormig resultaat is het belangrijk dat elk groepslid duidelijke verantwoordelijkheden draagt. Het is de verantwoordelijkheid van de groep als geheel om ook daadwerkelijk toe te zien op naleving hiervan.

3.3 Totstandkoming van de inhoudelijke beoordeling

Het beslissen over de wijze van inhoudelijke beoordeling van de gegevens vormde een ander aspect van de intensieve samenwerking. Aanvankelijk hebben we besloten om de motivering op drie manieren uit te drukken, namelijk 'niet gemotiveerd, gemiddeld gemotiveerd en uitgebreid gemotiveerd'. Vooral het verschil tussen de gemiddelde en uitgebreide motivering was vrij subjectief. Hier is dan ook veel overleg over gevoerd. Later is besloten om deze mate van onderscheiding van de motivering te verlaten. Uitspraken waarbij getwijfeld werd over de relevantie ervan waren ook vaak onderwerp van lang overleg. Een of twee andere groepsleden gaven hun visie op de relevantie van de zaak om daarna een beslissing te kunnen nemen.

De werkwijze ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling van de motivering is gezamenlijk bepaald. Wanneer gegevens verschillend beoordeeld konden worden, werden zoveel mogelijk gezichtspunten besproken. Daarna kwam de betekenis van de vraag en de

manier van beoordeling aan de orde. Door samen al deze gezichtspunten te beoordelen, zijn we tot een eenvormig beleid gekomen als het gaat om de beantwoording van de vragenlijst. Deze werkwijze is voornamelijk van belang om een mate van objectiviteit te creëren wat uiterst belangrijk is bij dit onderzoek.

Wanneer getwijfeld werd over de relevantie van een zaak, was het samenwerkingsverband van toegevoegde waarde. Verschillende gezichtspunten zorgden ervoor dat we zo goed mogelijk relevante en niet-relevante zaken van elkaar konden onderscheiden. Het is gebleken dat het uiteindelijk vaak gaat om nuanceverschillen die per persoon anders geïnterpreteerd kunnen worden. De gemaakte keuzes blijven ondanks de intensieve samenwerking en onderlinge inhoudelijke afstemming dan ook gevoelig voor een bepaalde mate van subjectiviteit.

3.4 Controle van data

Om een juiste inhoud van de dataset te garanderen, hebben we de gegevens van elkaar in tweetallen gecontroleerd. Hoewel ieder verantwoordelijk was voor de inhoudelijke beoordeling van een jaar, is de controle geen overbodige luxe gebleken. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek van een specifiek jaar was een efficiënte werkwijze, maar blijft ook in zekere mate subjectief. Daarom was een controle door een ander groepslid essentieel. Het doel van de controle was om de juistheid van de gegevens te optimaliseren. Zoals gezegd hebben we ervoor gekozen om dit in tweetallen te doen. Tussen deze tweetallen was de samenwerking op momenten dus nog intensiever. Overigens werd de rest van de groep op de hoogte gesteld van ontwikkelingen in de samenwerking tussen tweetallen.

De controle in tweetallen kan ook als een mogelijk gevaar gezien worden. Het is mogelijk dat het tweetal minder kritisch op elkaar is of een afwijkende werkwijze van elkaar overneemt. Het is voorgekomen dat tijdens bijeenkomsten bleek dat sommige gegevens in de twee subgroepen verschillend zijn nagekeken. We hebben dit geprobeerd op te lossen door de resultaten te bespreken tijdens het groepsoverleg en weer te harmoniseren.

Enerzijds vormt deze werkverdeling van het controleren van de gegevens een efficiënte manier van werken. Gegevens worden gecontroleerd op hun juistheid. Dit bleek ook nodig te zijn. Anderzijds is het belangrijk om alert te blijven en allemaal dezelfde manier van beoordelen aan te houden. Overigens zijn we omwille van de tijd bij een gedeelte van de controle afgeweken van het vaste patroon van de tweetallen. Toen de uiterste datum voor het

controleren van de dataset naderde en een deel van de controle nog gedaan moest worden, is afgeweken van de vaste tweetallen en werd gecontroleerd door wie het op dat moment te combineren was met andere verplichtingen. Op die manier hebben we ook geprobeerd het bovengenoemde probleem op te lossen door andere ogen ernaar te laten kijken.

3.5 Conclusie

Het doen van wetenschappelijk onderzoek in groepsverband en in het bijzonder dit statistische kwantitatieve onderzoek was voor ons allemaal een nieuw project dat niet te vergelijken is met elk ander vak uit het reguliere curriculum. Voor wat betreft de samenwerking gedurende de afgelopen ruim zeven maanden hebben wij de voor- en nadelen van het doen van dit soort onderzoek in groepsverband ervaren. We zijn gedurende de samenwerking geconfronteerd met een aantal problemen. Zo was het soms moeilijk een overleg te plannen waarbij iedereen in de gelegenheid was aanwezig te zijn. Daarnaast is het maken van duidelijke ondubbelzinnige afspraken essentieel in het streven naar een eenvormige werkwijze en eenduidige resultaten. Gedurende dit onderzoek vormde de eenvormige werkwijze op momenten een probleem. De inhoudelijke beoordeling van alle gegevens diende zoveel mogelijk aan subjectiviteit in te leveren. De controle van de data is dan ook een belangrijk onderdeel gebleken. Feit blijft echter dat dit soort onderzoek gevoelig blijft voor een bepaalde mate van subjectiviteit wanneer het in groepsverband wordt uitgevoerd. Ten slotte lijkt communiceren inherent aan een goede samenwerking, maar het is ook belangrijk dit op ieder moment van het proces te realiseren. Samen werken is immers iets anders dan samenwerken. Ruim zeven maanden geleden kregen we een introductie in de wereld van statistisch kwantitatief onderzoek. Nu is duidelijk dat een succesvolle samenwerking een kritische blik vergt en vooral goede communicatie. We sluiten ons dan ook aan bij een citaat van Henry Ford: ‘coming together is a beginning, staying together is progress, working together is succes.’¹⁸

¹⁸ Citaten over samenwerking, www.avantage-ta.com/citaten/51.

Nawoord

door Woudina Speldenbrink

Ons onderzoek heeft een mooi resultaat van 269 zaken opgeleverd. De manier van onderzoek doen was voor ieder van ons nieuw. Het doen van dit soort onderzoek in een groep is niet gemakkelijk vanwege de verschillende benaderingen van de zaken en de nuanceverschillen die kunnen ontstaan. Niettemin hebben wij zoveel mogelijk getracht dit te voorkomen door elkaar te controleren en de personen die elkaar controleren te rouleren. Ook is gebleken dat het lastig is om duidelijke en ondubbelzinnige afspraken te maken om een eenvormige werkwijze te creëren om zo eenduidige resultaten te genereren. Dit kan in de toekomst worden voorkomen door bij elke bijeenkomst duidelijke notulen te maken en nog beter er met elkaar op te letten dat eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd. Feit is wel dat bij dit soort onderzoeken die in groepsverband worden gedaan een bepaalde mate van subjectiviteit bij de inhoudelijk behandeling bijna niet is te voorkomen.

In het proces van onderzoek doen hebben we een bepaalde lijn kunnen ontdekken. De eerste maanden liepen wat stroever dan de laatste paar maanden. Dit heeft te maken met het feit dat wij tijdens het onderzoek veel dingen hebben veranderd aan de vragenlijst. Hierdoor hebben we onnodig tijd gestoken in het beantwoorden van vragen die wij uiteindelijk uit de vragenlijst hebben gehaald. Die resultaten vormen geen onderdeel meer van het onderzoek. Voorbeelden van vragen die uiteindelijk uit de vragenlijst zijn gehaald, zijn de vragen over dwangsom, schadevergoeding, beslag, prejudiciële vraag en over opzet of kwade trouw. Daarnaast hebben wij de wijze van noteren van de motivering door de rechter veranderd. Wijziging van inzicht en enige vertraging oplopen zal tijdens het doen van onderzoek niet vreemd zijn. Juist tijdens het doen van onderzoek en ook door het doen van onderzoek kan je tot inzichten komen die je vooraf nog niet had. De vertraging die wij hebben opgelopen heeft daarnaast ook een oorzaak in externe factoren, namelijk de databases Praktijkgebied IE en IE-Forum. De wijze waarop de zaken in Praktijkgebied IE en IE-Forum zijn gecategoriseerd en de onvolledigheid van de databases hebben gezorgd dat wij extra veel tijd kwijt waren met het zoeken van relevante zaken. Dit terwijl wij hoopten de meeste tijd aan de inhoudelijke behandeling kwijt te zijn. In de database van IE-Forum zijn ook veel andere resultaten dan rechterlijke uitspraken opgenomen, zoals artikelen. Hierdoor kostte het meer tijd om de relevante zaken er uit te halen. Ook het voorkomen van dubbele zaken in onze dataset en in de

restcategorie zorgde voor onnodig tijdsverlies.

Toekomst

Momenteel zitten wij in de laatste fase van ons onderzoek. We dienen alleen nog een wetenschappelijk artikel te schrijven waarin wij de resultaten van ons onderzoek en de conclusies die wij hebben getrokken uiteen zullen zetten. Vragen die wij in ons artikel hopen te beantwoorden zijn bijvoorbeeld hoe vaak wordt er hoger beroep ingesteld? Hoe vaak wordt er een bekend merk vastgesteld bij sub c? Een andere vraag die interessant is, is of de rechter de factoren auditief, visueel en begripsmatig inhoudelijk behandelt en motiveert waartoe hij verplicht is volgens het arrest Redbull/Bulldog.¹⁹ Daarnaast is de vraag of het vaak sub d-zaken voorkomt dat het begripsmatige verschil de visuele en auditieve overeenstemming neutraliseert waardoor er geen sprake is van verwarring.

In dit onderzoek hebben echter wij niet alle vragen die tijdens het onderzoek bij ons opkwamen kunnen behandelen vanwege de beperkte tijd die wij voor dit onderzoek hadden. Wij zullen het als positief ervaren wanneer andere studenten of niet-studenten met ons onderzoek verder willen gaan. Veel interessante vragen kunnen nog worden gesteld. Een interessante vraag is of de rechter een territoriaal verbod oplegt in zaken waar het een gemeenschapsmerk betreft. Een andere vraag die gesteld kan worden is of er sprake is van waren of diensten die soortgelijk of niet-soortgelijk zijn bij sub a, sub b en sub d aangezien wij deze vraag alleen bij sub c hebben gesteld. Tot slot is de vraag hoe vaak het bij sub d gaat over domeinnamen ook interessant om uit te zoeken, omdat het bij sub d namelijk gaat om ‘gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’. Zoals u ziet zijn er nog genoeg vragen die zeker niet onbeantwoord zouden moeten blijven. We zien het dan ook als een mogelijkheid voor anderen om de conclusies van dit onderzoek uit te breiden. Op die manier kunnen de ontwikkelingen in het merkenrecht geanalyseerd worden. Ook zullen wellicht toekomstige trends voorspeld kunnen worden. Het merkenrecht is voortdurend in ontwikkeling. De onderzoeksresultaten zullen dan ook wellicht een voorzet kunnen geven voor de weg die het merkenrecht in de toekomst in zal slaan.

¹⁹ HR 3 februari 2012, *LJN BU4915*, (*RedBull/Bulldog*).