



BMM Dutch Event – 28 september 2021
Marktonderzoeken in merk(inbreuk)zaken - Results may vary

holla
legal & tax

Programma

- Afbakening & Inzetbaarheid
- Waar komen we vandaan & Waar staan we nu?
- Wat aan te tonen & Uitdagingen
- Procedurele aspecten
- Conclusie(s)

Afbakening

Deugdelijk marktonderzoek voldoet minimaal aan deze vereisten:

- Relevantie (zijn de resultaten juridisch relevant?)
- Betrouwbaarheid (zijn de resultaten reproduceerbaar?)
- Validiteit (meet je wat je wilt meten?)

Inzetbaarheid

- Verkregen onderscheidend vermogen (inburgering)
- Bekendheid
- Verwarring(sgevaar)

Waar komen we vandaan?

- BMM 2001/1
 - Van Westendorp: *“Het is nog steeds zo dat een effectieve acceptatie en toepassing van marktonderzoek bij het merkenrecht vrij zeldzaam is”*
 - Hoyng: *“In Nederland is nimmer grondig fundamenteel multidisciplinair onderzoek gedaan om tot een zo goed mogelijk algemeen geaccepteerd opinie onderzoek te komen”* en *“Het wordt derhalve de hoogste tijd dat [dit] onderzoek wordt uitgevoerd”*
- BMM 2012/1
 - Vos & Iserief: *“[...] de acceptatie van marktonderzoeken in merkenzaken het afgelopen decennium sterk is toegenomen”*
 - Niedermann: *“clear rules and minimum requirements for surveys suitable for legal evidence should also be drafted for Benelux”* en *“at the recent AIPPI meeting in Amsterdam in May 2012 the majority of the audience indicated a preference at least for basic standards”*
 - Sjoerdsma: *“In veel gevallen kunnen marktonderzoeken wel degelijk nuttig zijn”* maar ook *“er valt [...] nog veel te winnen”*

Waar staan we nu?

- Hof DH 28 januari 2020, H&M/Adidas-drie-strepenmerk, r.o. 35:

“Het hof stelt voorop dat marktonderzoeken hooguit een hulpmiddel kunnen zijn bij het vaststellen van verwarringsgevaar. Het verwarringsgevaar is niet met voldoende zekerheid door een marktonderzoek vast te stellen. De mogelijke vragen aan respondenten zijn veelal ofwel te vaag ofwel te sturend om betrouwbare antwoorden op te leveren. Daarnaast speelt bij bekende merken het zogenaamde marktleiderseffect een rol.”

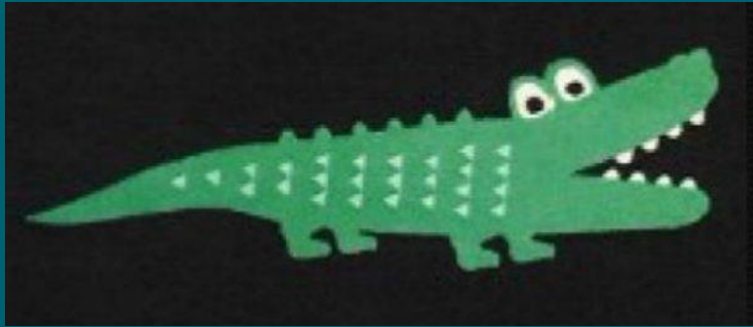
→ Ook Hof DH 11 augustus 2020, Lacoste/Hema, r.o. 28.

- Rb DH 7 augustus 2019, TomTom/MKB Ondernemers, r.o. 4.42:

“Al met al geven de door partijen overgelegde marktonderzoeksgegevens en de deskundigenrapporten daarover de rechtbank geen aanleiding het oordeel dat sprake is van (indirect) verwarringsgevaar bij te stellen.”

→ Ook Rb DH 27 mei 2020, Impossible Burger/Incredible Burger, r.o. 9.29.

Hof DH 11 augustus 2020, C/09/557888, Lacoste/Hema



HR 9 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0273, Red Bull/Grupo Osborne

Verwarringsgevaar?



HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, Puma/Sabel



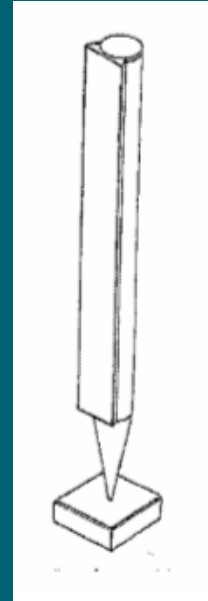
Inburgering?



HvJ EG 18 juni 2002
C-299/99, Philips/Remington



HvJEU 7 mei 2015
ECLI:EU:C:2015:303
Voss of Norway/BHIM



Gerecht EU 6 oktober 2011
T-508/08 (B&O/OHIM)



HvJ EG 12 februari 2004
ECLI:EU:C:2004:88, Henkel



HvJ EG 6 mei 2003
zaak C-104/01, Libertel/BMB

Wat aan te tonen & uitdagingen?

Onderwerp	Inburgering
Juridisch concept	Teken stelt publiek in staat de waar te herkennen als afkomstig van één onderneming
Stimulus	Merk zoals ingeschreven
Territoir	Gehele territoir merkregistratie
Tijdstip	Datum depot (geldig merk) & ten tijde van inbreuk (inbreukvordering)
Percentage	~50% (“een aanzienlijk deel van de betrokken kringen”)
Onderzoeksopzet	3-stappen-test DPMA (DE, AT, CH & EUIPO) <ul style="list-style-type: none"> • Noemen waar/diensten • Gesloten vragen • ‘Multiple choice’

Rb DH 22 mei 2019, Diesel/Calvin Klein



Wat aan te tonen & uitdagingen?



- Rb DH 7 juli 2021, Kärcher/Varo

- BX kleurmerk Kärcher voor o.a. hogedrukreinigers d.d. 9/5/'12
- Marktonderzoek jun-aug '16 bij 270 Nederlanders en Belgen
- 61-82% zegt Kärcher bij zien gele kleur en 1-6% bij zien paarse kleur

De vragen luiden als volgt:

- 1 Stelt u zich voor dat een hogedrukreiniger de kleur heeft die daarnet werd getoond. Wat komt er in u op als u een hogedrukreiniger in deze kleur ziet?
- 2 Wat komt er nog meer bij u op als u een hogedrukreiniger in deze kleur ziet?
- 3 Weet u misschien welke hogedrukreiniger deze kleur gebruikt of heeft u geen idee?
1b/2b/3b Waarom gaf u dit antwoord?

- Ook op peildatum ingeburgerd, want consequent gebruik sinds '84
- In Lux vergelijkbare inspanningen en investeringen

- **NIET 3-stappentoets!**

- **Correctie voor marktleiderseffect bij inburgering?**

Wat aan te tonen & uitdagingen?

Onderwerp	Bekendheid
Juridisch concept	Onderscheidende kracht van het merk
Stimulus	Merk zoals ingeschreven
Territoir	Territoir waar inbreuk wordt gesteld
Tijdstip	Tijdstip inbreuk / toestand ten tijde van beslissing
Percentage	~20-30% (“ <i>een aanmerkelijk deel van het publiek</i> ”)
Onderzoeksopzet	<ul style="list-style-type: none">• <u>Niet</u> noemen waar/diensten• Open vragen ([Tonen merk] “Waar denkt u aan als u dit ziet, of heeft u geen idee?”)]• Respondenten zelf antwoord laten formuleren (respondent noemt merkhouders/merken/waren of diensten)

Welke bekendheid?

- alg. bekend merk (art. 6bis UvP)
- ‘sub c’-bekendheid

Invloed op soort onderzoek:

- Top of mind?
- Spontane bekendheid?
- Geholpen bekendheid?



Hof DH 28 jan '20, H&M/Adidas, r.o. 32

Wat als sterk gefragmenteerde markt?

Wat aan te tonen & uitdagingen?



- Rb Gelderland 12 maart 2020, Heksenkaas/Heinrich Kühlmann
 - Verpakkingsmerk HK zonder merk Heksenkaas
 - Kühlmann maakt volgens Rb. inbreuk



“Heksenkaas B.V. heeft ter onderbouwing van de bekendheid van de HEKS'NKAAS verpakking een drietal marktonderzoeken in het geding gebracht. Uit deze onderzoeken volgt vrij duidelijk dat circa 50% van de respondenten de HEKS'NKAAS verpakking zonder het woordmerk daarop (zichtbaar) weergegeven in eerste of tweede instantie herkent als zijnde de verpakking van de HEKS'NKAAS smeerdip. In het kader van dit kort geding levert dat voldoende onderbouwing op voor de stelling van Heksenkaas B.V. dat de verpakking van de HEKS'NKAAS smeerdip vanwege zijn bekendheid als merk een grotere onderscheidende kracht heeft. Op basis daarvan moet worden aangenomen dat het publiek bij de verpakking van de Dip & Smeer'm smeerdip tussen de smeerbare producten licht kan denken met HEKS'NKAAS te maken te hebben.”

Wat aan te tonen & uitdagingen?

Onderwerp	Verwarring
Juridisch concept	Direct verwarringsgev. (publ. kan merk en teken door elkaar halen) en indirect verwarringsgev. (publ. kan menen dat economische band bestaat)
Stimulus	Merk zoals ingeschreven v teken zoals gebruikt
Territoir	Territoir waar inbreuk wordt gesteld
Tijdstip	Tijdstip inbreuk / toestand ten tijde van beslissing
Percentage	≥15%
Onderzoeksopzet	3 onderzoeken? - Teken beweerdelijk inbreukmaker - Controle (correctie 'marktleiderseffect') - Bekendheidingeroepen merk

Hof DH 11 augustus 2020, Lacoste/Hema
 Waar denkt u aan bij het zien van dit product?



Van welk merk denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is? (sturend)



Percentage waarvan? Van publiek dat merk kent?



Controle alleen nodig bij absolute marktleider?

holla
 legal & tax

Wat aan te tonen & uitdagingen?

- Berekening percentage? Stel dat onder publiek 10% verwarring geconstateerd. 60% van publiek kent merk. Is relevante percentage dan:
 - A. 10%?
 - B. 17%? $\rightarrow 100/60 * 10$
 - C. 14%? $\rightarrow 10 + (40/100 * 10) \rightarrow$ Mening Hoyng (BMM 2001/1)
- Marktleiderseffect alleen relevant voor 'echte' marktleider (degene met hoogste marktaandeel)?
 - JA zegt Hof DH op 11 augustus 2020 in Lacoste/Hema
 - NEE zegt Hof DH op 28 januari 2020 in H&M/Adidas

Procedurele aspecten

- Formele waarheidsvinding → Wel betwisten!
 - Hof DH in Lacoste/Hema (r.o. 28): *“De relevantie van een in een procedure overgelegd marktonderzoek kan (op processuele gronden) mede afhankelijk zijn van de processuele houding van de wederpartij. Een niet of niet gemotiveerd betwist rapport van marktonderzoek zal in het algemeen zwaarder wegen dan een op goede gronden betwist rapport van een marktonderzoek.”*
 - Rb DH in Kärcher/Varo (r.o. 4.35): *“Varo heeft niets tegenover de verklaring van de marktonderzoek-deskundige met uitleg gezet en heeft bijvoorbeeld ook geen resultaten van een tegenonderzoek overgelegd, die haar verweren kunnen steunen. De rechtbank ziet dan ook geen reden een andere conclusie aan het [...] marktonderzoek te verbinden [...]”*
- Art. 843a Rv
- De ‘vergeten notitie’ van de Rb. (Gelderland) Arnhem van 9 dec '09
 - art. 202 Rv / art. 1019b j° 194 Rv

Conclusie

- Results may vary...
- Zorg in ieder geval dat basis klopt (juiste stimulus / territoir / tijdstip) en documenteer en overleg alle bijbehorende documentatie!



Dank voor uw aandacht!

holla
legal & tax

Contact



Robbert Sjoerdsma | Advocaat

+ 31 88 440 24 85

+ 31 65 153 55 82

r.sjoerdsma@holla.nl

holla
legal & tax