

Presentatie

Marktonderzoek ten behoeve van Merkenrechtelijke kwesties

dinsdag 28 september 2021

Terry Häcker

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

- A. Juridische probleemstelling => m.o. probleemstelling?
- B. Bepaling 'Relevante publiek'
- C. Onderzoek-verantwoordelijke (adviseur / uitvoerder)
- D. Onderzoekmethode/veldwerk
- E. Representativiteit / steekproeftrekking
- F. Steekproefgrootte
- G. Teststimulus
- H. Vraagstellingen
- I. 'Marktleiders'effect
- J. Rapportage

* M.O. = Marktonderzoek

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

A. Juridische probleemstelling => m.o. probleemstelling?

Wat moet worden onderzocht:

- Inburgering?
- Bekendheid?
- Verwarring?

Zie presentatie Robbert Sjoerdsma.

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

B. Bepaling ‘Relevante publiek’

- **Lacoste – Hema** (Hema inbreuk op Lacoste krokodil? Rb Den H 18 dec 2018, Hof Den H 11 aug 2020)
 - Rb Den H 2018, r.o. 4.6.2.
 - Hof Den H 2020, r.o. 13.

- **Glaxo (Seretide) – Sandoz (Airflusal)** (Is Airflusal gebruik van twee tinten paars voor COPD-geneesmiddel inbreuk op het paars van Seretide?)
 - England and Wales High Court (Chancery Division), Lord Justice Arnold, 4 October 2019

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

C. Onderzoek-verantwoordelijke (adviseur / uitvoerder)

[DHZ-opdrachtgever, studenten/medewerkers van advocaat, of M.O. bureau?]

- **EUIPO** [Trade mark and Design Guidelines 01/03/2021, Assessment of Opinion Polls, Guidelines, Part C, Opposition, Section 5, Trade Marks with Reputation (Article 8(5) EUTMR), paragraph 3.1.4.4.]
- **Lacoste – Hema** (Hema inbreuk op Lacoste krokodil?) Rb Den H 18 dec 2018, Hof Den H 11 aug 2020.
Hof Den H 11 aug 2020
- **Mega Brands – Lego** (Bootst Mega Brands Lego na?) BIE januari 2011, S. Gellaerts & T. Häcker, 'Juridisch marktonderzoek – haal de onderste steen boven'; 4.2 Alg. opmerkingen, p. 9.

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

D. Onderzoekmethode/veldwerk

- **Algemeen:** Online panels in W-Europa goed alternatief voor f2f, mits repr. mbt doelgroep, en teststimulus geschikt voor online. Grote cons. panels of goede database profes. doelgroep nodig. Snel en goedkoop.
- **Kärcher – Varo** (Varo hogedrukreinigers: inbreuk op Kärcher-geel? Rb Den H 7 juli 2021)
 - Hof DH 7 juli 2021, r.o. 4.30. – 4.37.
- **Lacoste – Hema** (Hema inbreuk op Lacoste krokodil? Rb Den H 18 dec 2018, Hof Den H 11 aug 2020)
 - *RB 18 dec 2018, r.o. 2.8*
 - *Hof 11 aug 2020, r.o. 21. – 37*
 - *Hof 11 aug 2020, r.o. 34.*

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

E. Representativiteit / steekproeftrekking

Representativiteit: moet altijd worden geconcretiseerd.

Steekproeftrekking (zie ook Veldwerk): op welke wijze is het relevante publiek gerekruteerd?

F. Steekproefgrootte

- Algemeen: ‘big is beautiful’
 - G. Vos & T.Iserief, en R. Sjoerdsma in BMM Bulletin 1/2012, p. 8 resp. p. 19 citeren maar bekritisieren BHIM dat n=1.000 à 2.000 eist.
 - SVT vs TD Neder-Veluwe (IEPT20120206, Rb Arnhem): ongeoorloofde vergelijkende reclame: geen representatieve steekproef:
- Normaliter gelden vaste nauwkeurigheds-/ afw. marges voor de ‘n’.
- Minimum steekproefgrootte
 - ‘Marktonderzoek in de Rechtszaal’
 - ‘Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief’

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

G. Teststimulus

Algemeen:

- *Is de teststimulus geschikt voor 2-dimensionale weergave, of alleen 3-d?*
- *Foto mogelijk of moet het 'live' worden bekeken (ingewikkelde / grote apparatuur?)*
- *Teststimulus aanbieden conform aanwezigheid in de realiteit.*
- *Verwijderen van merknaam/-logo (zie Philips – Lidl scheerapp), of tonen van alleen een kleur (Kärcher – Varo).*

Airwair – Van Haren (Namaak Dr. Martens schoenen? Hof Den H 20 juli 2021)

- Hof r.o. 4.14

Philips – Lidl (Maakt Lidl c.s. met Silvercrest inbreuk op Philips' ST3D shaver? Hof Den H, 6 april 2021)

- Hof r.o. 4.27

Kärcher – Varo (Varo hogedrukreinigers: inbreuk op Kärcher geel? Rb Den H 7 juli 2021)

- Rb r.o. 4.30

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

H. Vraagstellingen

Algemeen (Zie ‘Marktonderzoek in de Rechtszaal’, dr Harry van den Berg, SCS 2007, uitgave MOA en FNLI)

- Par 4.2, pag. 60 e.v.:
 - Vragen moeten aansluiten bij taalgebruik, belevingswereld en kennisniveau van de respondent
 - Vermijdt sturende vragen (vragen die bepaalde antwoord uitlokken)
 - Stimuleer geen ‘gokken’/raden

Voorbeelden

- Algemeen:
 - NIET: “*Van welke fabrikant is dit product afkomstig?*” => Consument denkt niet in termen van fabrikanten.
 - WEL: “*Weet u misschien van wie dit afkomstig is, of heeft u geen idee?*” [NB: incl. “*of heeft u geen idee?*”]
- Nestlé – Impossible Foods (EUIPO, 05/05/2021; Nestlé vordering Impossible Burger nietig te verklaren afgewezen)
 - EUIPO Decision

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

I. ‘Marktleiders’effect? => Spontane bekendheidseffect!

Algemeen (‘Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief’, D.W.F. Häcker, 2 nov 2012, IEF 11965)

- 3^e alinea onder ‘2 Specialiteitsbeginsel’: [Kort samengevat]: het marktleiderseffect is het effect dat na het noemen of tonen van de waar een associatie met de meest bekende merken – dus niet alleen de marktleider! – uit de betreffende categorie optreedt, zelfs als het getoonde/genoemde in bijna niets op bepaalde merken lijkt. Ze worden genoemd doordat ze ‘voor op de tong’ liggen: door hun spontane bekendheid. [Cf automerken]

Lacoste – Hema (Hema inbreuk op Lacoste krokodil?) Rb Den H 18 dec 2018, Hof Den H 11 aug 2020.

- Hof Den H 11 aug 2020, r.o. 33.

Philips – Lidl (Maakt Lidl c.s. met Silvercrest inbreuk op Philips’ ST3D shaver? Hof Den H, 6 april 2021)

- R.o. 4.27.

Kärcher – Varo (Varo hogedrukreinigers: inbreuk op Kärcher-geel? Rb Den H 7 juli 2021)

- R.o. 4.34.

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

J. Rapportage/conclusies

- **‘Marktonderzoek in de Rechtszaal’**, dr Harry van den Berg, SCS 2007, uitgave MOA en FNLI:
 - Pag. 85 – 87: rapportage dient volledig en transparant te zijn, dus rapportage van onderzoek-aanleiding, steekproef, veldwerk, vragenlijst, verwerking open en gesloten vragen, t/m analyse en conclusies.
 - Commentaar TH: niet alleen tabellen, maar ook een volledige dataset met de antwoorden per respondent, opdat de uitkomsten en conclusies controleerbaar/verifieerbaar zijn.
- **G-Star – Pepsico** (G-Star bezwaar tegen gebruik PEPSI RAW) Rb Den H 29 november 2009.
 - R.o. 4.35.
- **Lacoste – Hema** (Hema inbreuk op Lacoste krokodil?) Rb Den H 18 dec 2018, Hof Den H 11 aug 2020.
 - Hof Den H 11 aug 2020, r.o. 26
- **Nestlé – Impossible Foods** (EUIPO, 05/05/2021; Nestlé vordering Impossible Burger nietig te verklaren afgewezen)
 - EUIPO

BMM Dutch Event

Kernpunten M.O.* t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties

Mijn Conclusies

- B. ‘Relevante publiek’: Niet te ruim (Lacoste – Hema ?) / Niet te eng (Glaxo – Sandoz !).
- C. Onderzoek-verantwoordelijke: onafhankelijk, erkend, gerenommeerd (geen DHZ): EUIPO / Lacoste – Hema / Mega Brands – Lego.
- D. Onderzoekmethode/veldwerk: online panel, goede database, locatie (= f2f: spreiding??)
- E. Representativiteit: concretiseren mbv relevante kenmerken.
/ Steekproeftrekking: quota mbt kenmerken universum uit panel/database/locatie.
- F. Steekproefgrootte: n=100 – 1.000 (profes. doelgroepen vaak klein). Groter => kleinere afw.
- G. Teststimulus: ingeschreven merk; zonder merknaam (Airwair – Van Haren / Philips – Lidl / Kärcher – Varo).
- H. Vraagstellingen: begrijpelijk, niet sturend, geen gokken, + “weet niet” (Van den Berg / Nestlé – Impossible).
- I. ‘Marktleiders’effect: fout in Lacoste – Hema / ontbrekend in Philips – Lidl / wel in Kärcher – Varo. *NB: Spontane bekendheidseffect!*
- J. Rapportage: volledig (dataset?), transparant, controleerbaar, evenwichtig (niet OK in G-Star – Pepsico / OK in Lacoste – Hema / niet OK in EUIPO Decision Nestlé – Impossible).

BMM Dutch Event – 28 september 2021

Acceptatie M.O. t.b.v. Merkenrechtelijke kwesties?

1962: *“Een vroegere Vice–President van het hof DH placht ter zitting te verklaren dat hij omtrent het geschilpunt of bepaalde merken (...) in verwarrende mate overeenstemden, het oordeel van zijn dienstmeisje placht in te winnen. (...) een feit is dat een rechterlijke gissing naar de publieke opinie onbevredigend is, indien er middelen zijn deze opinie beter te peilen.”* (Bodenhausen, geciteerd door W. Hoyng in BMM Bulletin 2001[26]1)

1987: *“..... de rechter eigener beweging vaststelt of het publiek door een reclamemededeling misleid wordt.”* (P.J. Kaufmann, in MOA Jaarboek 1988)

2012: *“..... de acceptatie van marktonderzoeken in merkenzaken het afgelopen decenniumsterk is toegenomen.”* (Vos & Iserief, BMM 2012/1)

Anno 2021: Acceptatie M.O. lijkt verder toe te nemen. Zie de diverse uitspraken. Maar: *de kwaliteit van ingebrachte marktonderzoeken is niet altijd voldoende.*

- rechter doorziet dit soms, al dan niet o.b.v. opinie deskundige tegenpartij;
- maar rechter is geen m.o.-deskundige, en is soms niet kritisch genoeg.

Vragen?

drs Terry (D.W.F.) HÄCKER

marktonderzoekadvies, -begeleiding & expert opinion
specialisatie: merkenrechtelijk (IE) marktonderzoek

Bospad 22

NL - 2374 BT OUD ADE

Telefoon: +31-71-501.25.90

Mobiel: +31-639.56.96.53

E-mail: thaecker@gmail.com

