

Een update over marktonderzoek in merkenzaken

Jorn Torenbosch*

* Mr. J.R. Torenbosch is docent Recht, Innovatie en Technologie aan de Universiteit Utrecht.

1. Inleiding

In 2001 verscheen in het *BMM Bulletin* een themanummer over marktonderzoek in het merkenrecht. In dit themanummer concluderen zowel Hoyng als Van Westendorp dat anno 2001 de acceptatie en toepassing van marktonderzoek in het merkenrecht spaarzaam is.¹ Hoyng stelt dat de belangrijkste reden voor de rechtspraak om sceptisch tegenover marktonderzoek te staan, de opvatting is dat marktonderzoek geen betrouwbaar bewijs oplevert. Van Westendorp wijst in het verlengde hiervan erop dat in het merkenrecht vooral bewijs wordt geleverd door een analyse van recht en jurisprudentie, omdat het merkenrecht nou eenmaal bol staat van de normatieve begrippen. Om deze reden zou de toegevoegde waarde van empirisch onderzoek nogal eens betwijfeld worden door de IE-jurist. Verder stipt Van Westendorp aan dat de marktonderzoeker en de jurist door hun verschillende achtergronden geregeld langs elkaar heen praten of elkaar niet begrijpen, hetgeen de acceptatie van marktonderzoek in het merkenrecht in de weg staat. Zo heeft de jurist er moeite mee dat een marktonderzoek per definitie geen 100% betrouwbaar resultaat kan opleveren over de opvatting van het publiek, en blijkt dat de sociale wetenschapper meer dan eens geen kennis heeft van de juridische kaders in het merkenrecht die de te stellen vragen in het marktonderzoek mede bepalen.²

In 2012, weer in een themanummer van het *BMM Bulletin*, geven Vos & Iserief, Sjoerdsma en Niedermann allen een belangrijke analyse van het marktonderzoek in het merkenrecht.³ Hoewel ook Vos & Iserief aanstippen dat marktonderzoek maar weinig serieus wordt genomen in de rechtspraak,⁴ zien zij wel degelijk een rol weggelegd voor marktonderzoek in het merkenrecht. In een uitgebreide analyse laten zij bovendien zien dat het marktonderzoek in de Nederlandse praktijk anno 2012 vaker wordt gebruikt dan het geval was in 2001. Sjoerdsma en Niedermann laten in hun interessante artikelen zien dat op Europees niveau het BHIM (tegenwoordig het EUIPO) enthousiast is over marktonderzoek in het merkenrecht. Volgens het BHIM kunnen markt-

onderzoeken in het merkenrecht, mits goed uitgevoerd, zelfs *particularly persuasive* zijn.

Anno 2022 is het marktonderzoek als bewijsmiddel in het merkenrecht niet meer weg te denken. In zaken waar de vraag centraal staat of sprake is van inburgering⁵ of een bekend merk,⁶ wordt in de regel een marktonderzoek ingediend. Ook met betrekking tot bijvoorbeeld verwarringsgevaar,⁷ de vraag of een teken wordt opgevat als merk⁸ en de vraag of een teken ab initio onderscheidend vermogen heeft,⁹ wordt geregeld marktonderzoeken overgelegd. Daarnaast lijkt de houding van de rechtspraak ten opzichte van het marktonderzoek als bewijs in het merkenrecht over het algemeen positief te zijn. In meerdere zaken geeft de rechter zelfs aan dat een marktonderzoek (bij uitstek) een geschikt bewijsmiddel is in merkenzaken.¹⁰

Doordat het laatste decennium het marktonderzoek in merkenzaken steeds gebruikelijker is geworden, is er ook de nodige rechtspraak verschenen over de eisen die worden gesteld aan een goed marktonderzoek. In dit artikel verschaft ik een bescheiden update over de stand van zaken met betrekking tot marktonderzoek in het merkenrecht. Ik richt mij hierbij hoofdzakelijk op de rechtspraak die is verschenen ná 2012. Voor de rechtspraak tot en met 2012 verwijst ik naar de artikelen van Vos & Iserief, Sjoerdsma en Niedermann.¹¹ Ik bespreek eerst kort het marktonderzoek in merkenzaken op Europees niveau, vervolgens meer uitgebreid het marktonderzoek op Nederlands c.q. Benelux niveau.

2. Marktonderzoek in merkenzaken op Europees niveau

Waar het HvJ EU in 1975 nog erg kritisch was over marktonderzoek als bewijsmiddel in het arrest *Sekt Weinbrand*,¹² is de houding van het HvJ EU in de jaren daarna behoorlijk veranderd. In 1999 oordeelde het HvJ EU in het *Chiemsee*-arrest dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet dat het onderscheidend vermogen van een teken wordt aange-

toond met behulp van marktonderzoek.¹³ In 2014 herhaalt het HvJ EU in het *Oberbank*-arrest dat marktonderzoeken als bewijsmiddel kunnen gelden in merkenrecht, maar verduidelijkt het HvJ EU dat de uitkomst van een marktonderzoek niet de enige doorslaggevende factor mag zijn op basis waarvan tot de conclusie wordt gekomen dat sprake is van inburgering.¹⁴ In *Oberbank* verduidelijkt het HvJ EU verder dat niet in zijn algemeenheid te zeggen is welk percentage van het publiek het teken moet herkennen als herkomstaanduidend om te kunnen stellen dat het teken is ingeburgerd (r.o. 43). Het is aan de nationale rechter om te bepalen welk percentage van consumenten haar voldoende significant lijkt. Ook oordeelt het HvJ EU in *Oberbank* dat voor inburgering moet worden bewezen dat het teken vóór de indiening als merk onderscheidend vermogen heeft verkregen (r.o. 57). Niettemin kan ook bewijs – waaronder dus ook marktonderzoek – dat weliswaar dateert van na de datum van indiening nuttig zijn, mits uit dit bewijs conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed vóór deze datum (r.o. 60).

Ook buiten de vraag naar onderscheidend vermogen neemt het HvJ EU een positieve houding in ten opzichte van marktonderzoek. Zo stelt het HvJ EU steevast dat marktonderzoek een nuttig bewijsmiddel is voor het vaststellen van de wezenlijke kenmerken van een vorm in het kader van de vormmerrestricties.¹⁵ In *Gömböc* maakt het HvJ EU duidelijk dat een marktonderzoek alleen een nuttig bewijsmiddel is voor zover het objectief en betrouwbaar bewijs oplevert.¹⁶

Wanneer een marktonderzoek objectief en betrouwbaar bewijs oplevert, verduidelijkt het HvJ EU niet. Hierover wordt meer duidelijk uit de rechtspraak van het Europese Gerecht (Gerecht).¹⁷ Daarnaast bevatten de richtsnoeren van het EUIPO en het recent verschenen rapport van de Intellectual Property Offices of the European Union Intellectual Property Network (EUIPN) duidelijke eisen voor betrouwbaar en objectief marktonderzoek in merkenzaken.

2.1 Richtsnoeren EUIPO en CP12

Allereerst de richtsnoeren van het EUIPO. In zijn richtsnoeren is het EUIPO erg positief over marktonderzoek als bewijsmiddel in merkenzaken: “Opinion polls concerning the proportion of the relevant public that recognises the sign as indicating the commercial origin of the goods or services can, if conducted properly, constitute one of the most direct kinds of evidence, since they can show the actual perception of the relevant public (onderstreping J.T.).”¹⁸ Een goed marktonderzoek moet volgens het EUIPO neutraal en representatief zijn. Om deze reden mag het onderzoek a) geen leidende vragen bevatten, b) moet het onderzoek representatief zijn voor de opvatting van het relevante publiek en c) moeten de respondenten op willekeurige wijze worden geselecteerd. Ook moet het marktonderzoek controleerbaar zijn. Om deze reden vereist het EUIPO dat bij het marktonderzoek de volgende informatie wordt overgelegd:¹⁹

- a) of het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau;
- b) het aantal en het profiel (geslacht, leeftijd, beroep en achtergrond) van de respondenten;
- c) de methode en omstandigheden waaronder het marktonderzoek is uitgevoerd;
- d) de volledige lijst van gestelde vragen;
- e) hoe en in welke volgorde de vragen zijn geformuleerd;
- f) of de in het onderzoek vermelde uitkomst (meestal uitgedrukt in percentages) overeenkomt met het totale aantal ondervraagde personen of alleen met degenen die daadwerkelijk hebben geantwoord.

In zijn relatief recent verschenen Common Practice on ‘Evidence in trade mark appeal proceedings’ (CP12), is het EUIPN nog uitgebreider ingegaan op de vraag wanneer een marktonderzoek betrouwbaar en nuttig bewijs oplevert.²⁰ In CP12 zijn de minimumeisen die aan een marktonderzoek worden gesteld dat:²¹

- a) het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksinstelling;
- b) de informatie over de professionele achtergrond van het onderzoeksbureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, wordt overgelegd;
- c) het onderzoek representatief is voor het gehele relevante publiek (ten minste wat betreft geslacht, leeftijd, regio/geografische spreiding, opleidingsniveau, beroep en achtergrond). Representativiteit vereist in ieder geval het gebruik van een wetenschappelijke steekproefnemingsprocedure en dat de respondenten willekeurig zijn geselecteerd;²²
- d) informatie wordt verstrekt over wat het relevante publiek is en waarom het aantal respondenten dat is ondervraagd representatief is voor dit (juridisch) relevante publiek;
- e) elk percentage dat in een onderzoek wordt vermeld, wordt uitgelegd (of het overeenkomt met het totale aantal ondervraagden of alleen met degenen die hebben geantwoord);
- f) informatie wordt verstrekt over de methode voor het verzamelen van de antwoorden (bijv. persoonlijke interviews, interviews per telefoon, of online-interfaces) en een verantwoording van deze methode;
- g) de gestelde vragen duidelijk gestructureerd zijn, in duidelijke taal zijn geformuleerd, niet suggestief zijn of tot speculatie van de respondenten kunnen leiden en leiden tot spontane antwoorden;
- h) informatie wordt verstrekt over alle exacte antwoorden van de respondenten, de volledige vragenlijst en de instructies van de (eventuele) gespreksvoerder.

Over de vraag hoeveel respondenten ondervraagd moeten worden voordat een onderzoek representatief is voor de opvatting van het relevante publiek, verschillen de richtsnoeren van het EUIPO met de CP12 van het EUIPN. Dit is opvallend, omdat het EUIPO heeft aangegeven dat de raad van bestuur van het EUIPO op 20 oktober 2020 CP12 in zijn volledigheid heeft aangenomen.²³ Het EUIPO houdt al sinds jaar en dag vast aan de opvatting dat een marktonderzoek representatief is als tussen de 1000 en 2000 respondenten worden ondervraagd. Het EUIPN meent daarentegen dat de representativiteit niet afhangt van een groot aantal respondenten. Het EUIPN stelt dat de representativiteit afhankelijk is van de bevolking van de lidstaat in kwestie, de specifieke kenmerken van de landen en de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, waarbij in het bijzonder geldt dat voor meer gespecialiseerde/specifieke waren en diensten een aanzienlijk kleinere steekproefgrootte dan 1000-2000 representatief kan zijn.²⁴ Tegen de opvatting van het EUIPO is door verschillende auteurs terecht bezwaar gemaakt.²⁵ Het is namelijk een misverstand dat een onderzoek pas representatief is als minimaal 1000 respondenten hebben deelgenomen. Een onderzoek is representatief als de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat het onderzoek op een juiste, wetenschappelijke wijze is uitgevoerd en de respondenten willekeurig zijn gekozen.²⁶ De hoeveelheid respondenten heeft primair invloed op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het onderzoek.²⁷ Deze vorm van betrouwbaarheid wordt evenwel ruimschoots gewaarborgd met veel minder respondenten dan het door het EUIPO genoemde aantal van 1000. Zo noemt Van den Berg dat een betrouwbaar marktonderzoek minstens 100 respondenten moet hebben, neemt Niedermann 100-200 respondenten als uitgangspunt en noemen Gellaerts en Häcker een minimum van 150-250 respondenten.²⁸

Verder is nog interessant dat in CP12 wordt voorgesteld om bij vragen in een marktonderzoek naar onderscheidend vermogen de zogeheten driestappentoets te hanteren. De driestappentoets, die ook wordt gebruikt in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland,²⁹ bevat drie vragen.³⁰ De eerste vraag is een gesloten kennisvraag met betrekking tot de geclaimde waren of diensten (bijv.: “Kent u het teken X/een van deze tekens X Y Z enz. met betrekking tot het product Z?”/“Heeft u deze kleur/een van deze kleuren die op X worden gebruikt al eerder gezien?”). Alleen respondenten die de eerste vraag niet met ‘nee’ beantwoorden gaan naar de tweede vraag. Bij de tweede vraag wordt een gesloten vraag gesteld met als doel vast te stellen of de respondent meent dat het teken toebehoort aan een bepaalde onderneming (bijv.: “Zijn de waren met teken X slechts van één onderneming of van verschillende ondernemingen afkomstig?”/ “Zijn de producten met deze kleur (1) afkomstig van een bepaald bedrijf; (2) afkomstig van een aantal verschillende bedrijven; (3) of zeggen zij u helemaal niets?”). De derde vraag is vervolgens een controlevraag voor de respondenten die positief hebben geantwoord op vraag 2, bedoeld om te achterhalen of de respondenten ook weten welk bedrijf de herkomstbron is van het teken (bijv.: “Wat is de naam van de onderneming? Kunt u de naam geven van dit specifieke bedrijf?”). Omdat voor onderscheidend vermogen slechts vereist is dat de consument in een bepaald teken een herkomstaanduiding ziet, zonder dat vereist is dat hij/zij weet welk specifieke bedrijf het betreft, is vraag 2 doorslaggevend in de driestappentoets.

Ook voor het onderzoek naar bekendheid stelt CP12 een driestappentoets voor. In stap 1 van deze toets wordt de spontane herkenning van het teken gemeten met een open vraag (bijv.: “Kent u dit teken/een van deze tekens?”/ “Gelieve uit deze tekens de tekens te kiezen die u eerder hebt gezien, die u vertrouwd lijken te zijn of die u helemaal niet kent.”). In stap 2 wordt vervolgens actieve herkenning gemeten, door te vragen wat de respondenten weten over het teken en wat zij ermee associëren (bijv.: “Wat kunt u mij erover/hierover vertellen?”/ “Wat weet u over elk van de tekens die u hebt gezien of die u bekend lijken te zijn, en waar naar verwijzen ze?”). Stap 3 is vervolgens bedoeld om met facultatieve vragen verdere informatie te verkrijgen over de mening van de respondenten (bijv.: “Denkt u dat de producten die onder dit logo worden verkocht van hoge kwaliteit zijn, of zijn zij doorgaans van gemiddelde kwaliteit, of liggen ze wat de kwaliteit betreft onder het gemiddelde?”). Voor de vraag of een teken bekend is, zijn de antwoorden bij stap 2 doorslaggevend.

2.2 Rechtspraak van het Gerecht

Het Gerecht heeft zich in de loop der jaren meermaals uitgelaten over de bewijskracht van marktonderzoek in merkenzaken. Het Gerecht is over het algemeen positief over de bewijskracht van marktonderzoek, mits het onderzoek goed is uitgevoerd. Volgens het Gerecht verschaft goed uitgevoerd marktonderzoek een vorm van objectief bewijs.³¹ Sterker, volgens het Gerecht is marktonderzoek één van de weinige manieren om een directe vorm van bewijs te leveren voor bijvoorbeeld inburgering, in tegenstelling tot indirect (c.q. ondersteunend) bewijs als verkoopcijfers en gebruikt reclamemateriaal.³² Evenwel stelt het Gerecht ook uitdrukkelijk dat hoewel marktonderzoek objectief, direct bewijs kan opleveren, het niet noodzakelijk is om bekendheid³³ of inburgering³⁴ aan te tonen met een marktonderzoek.

Uit de rechtspraak van het Gerecht zijn ook een aantal lessen te trekken over de eisen die worden gesteld aan een betrouwbaar onderzoek. Volgens het Gerecht hangt de bewijskracht van marktonderzoek in de eerste plaats af van de methodologie. Een marktonderzoek is niet

betrouwbaar indien bijvoorbeeld niet voldoende is bewezen dat de gebruikte methode leidt tot betrouwbare resultaten,³⁵ geen verantwoording is overgelegd waarom de respondenten in het onderzoek representatief zijn voor het relevante publiek in kwestie³⁶ of als het onderzoek niet controleerbaar is.³⁷ Ook is het Gerecht kritisch met betrekking tot de vraag of de respondenten in het onderzoek representatief zijn voor het relevante publiek. Zo is een onderzoek dat zich alleen richt op eindgebruikers terwijl het relevante publiek ook bestaat uit tussenpersonen, geen nuttig bewijs vanwege een gebrek aan representativiteit.³⁸ Verder hecht het Gerecht er waarde aan dat het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.³⁹

Het is verder vaste rechtspraak van het Gerecht dat het marktonderzoek in merkszaken moet worden verricht in objectieve omstandigheden waarin het merk in kwestie op de markt aanwezig is of aanwezig kan zijn.⁴⁰ Deze eis lijkt vooral van belang te zijn bij onderzoek naar verwarringsgevaar. Zo oordeelt het Gerecht bijvoorbeeld dat een marktonderzoek naar verwarringsgevaar tussen twee medische producten niet betrouwbaar is, omdat het onderzoek is uitgevoerd in de thuis-situatie van de respondenten. Omdat de medische producten in kwestie in een drogisterij worden gekocht en niet aan huis, is het marktonderzoek geen nabootsing van de omstandigheden waaronder het merk op de markt aanwezig is of kan zijn.⁴¹ Hiermee lijkt het Gerecht te suggereren dat een betrouwbaar marktonderzoek naar verwarringsgevaar vereist dat de (potentiële) aankoop situatie wordt nagebootst.

Over de te stellen vragen in een marktonderzoek is het Gerecht minder eenduidig, maar ook hier zijn algemene lijnen in de rechtspraak te vinden. Zo is het vaste rechtspraak dat vragen niet leidend of suggestief mogen zijn.⁴² Leidend is bijvoorbeeld een onderzoek naar verwarringsgevaar waarin reeds in de vraagstelling wordt gesuggereerd dat het aangevraagde teken bij de respondent een ander, ouder merk in gedachten zou moeten roepen.⁴³ Niet leidend is bijvoorbeeld een bekendheidsonderzoek⁴⁴ naar het merk ‘Philicon’, waar de eerste vraag was: “Do you know the brand PHILICON and if yes approximately from how long?”⁴⁵ In de tweede vraag van het onderzoek werd de respondenten die het merk kenden vervolgens gevraagd met welke van de weergegeven waar of waren (fruit- en groenteconserven, tomatenproducten, sappen, suikervolk en zuivelproducten) zij het merk associëren. Op een soortgelijke manier accepteert het Gerecht dat in een marktonderzoek naar de bekendheid van een (slag)zin de respondenten wordt gevraagd of zij de zin ‘verleht Flügel’ ooit hebben gehoord of gezien.⁴⁶

Wanneer in een marktonderzoek naar inburgering afbeeldingen van waren of diensten worden getoond, is het volgens het Gerecht van belang dat de respondenten meerdere afbeeldingen worden getoond “in order to be able to spontaneously associate one of those images with a trade mark or an undertaking.” Deze eis van het Gerecht kan goed worden uitgelegd aan de hand van een wat oudere zaak over een BIC-aansteker.⁴⁷ In de BIC-zaak werden respondenten een afbeelding getoond met een BIC-aansteker erop, en werd hen gevraagd met welk merk zij de aansteker het meest associeerden. Volgens het Gerecht hadden echter ook afbeeldingen moeten worden getoond met daarop niet-BIC-aanstekers. Op deze manier zou het mogelijk zijn geweest om daadwerkelijk het percentage mensen in kaart te brengen dat spontaan en zonder enige beïnvloeding de vorm van de aansteker met BIC associeert.⁴⁸

Als laatste is het benoemen waard dat het vaste rechtspraak van het Gerecht is dat de bewijskracht van een marktonderzoek naar onderscheidend vermogen of bekendheid afneemt naarmate de datum van

het onderzoek verder aflight van de inschrijfdatum van het teken.⁴⁹ In lijn met *Oberbank* sluit het Gerecht evenwel niet uit dat ook marktonderzoek (ver) ná de inschrijfdatum van het teken bruikbaar bewijs kan opleveren.⁵⁰

3. Marktonderzoek in merkezzaken in Nederland

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds naar voren is gekomen, hebben meerdere auteurs opgemerkt dat rechters tot 2012 sceptisch zijn tegenover marktonderzoek als bewijs in merkezzaken. Wat daarvan ook moge zijn, het lijkt in ieder geval zo te zijn dat rechters anno 2022 in de regel openstaan voor marktonderzoeken als bewijs.⁵¹

Er zijn grofweg twee soorten marktonderzoek die een rol kunnen spelen in het merkenrecht: kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek. Bij een kwantitatief marktonderzoek wordt zoveel mogelijk feitelijke data verzameld met het doel om een bepaalde theorie of hypothese te toetsen. Kwalitatief onderzoek wordt daarentegen gebruikt om inzicht te krijgen in een concept of een ervaring.⁵² In Nederland worden hoofdzakelijk kwantitatieve marktonderzoeken in het geding gebracht. Dat voornamelijk gebruik wordt gemaakt van kwantitatief onderzoek is goed te verklaren. Het levert in de regel objectiever en meer controleerbaar onderzoek op.⁵³ Ook sluit kwantitatief onderzoek goed aan bij vragen over inburgering, bekendheid en verwarringsgevaar. Toch lijkt mij niet uitgesloten dat kwalitatief onderzoek mogelijk een toegevoegde waarde kan hebben in het merkenrecht. Zo is goed voorstelbaar dat een kwalitatief marktonderzoek nuttig bewijs kan opleveren ter ondersteuning van de stelling dat een vorm of een kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft.⁵⁴ Een vorm of een kenmerk valt immers onder de wezenlijke waarde-exceptie in het geval de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door de vorm of het kenmerk.⁵⁵ Om te achterhalen waarom een consument een bepaalde waar koopt, lijkt kwalitatief onderzoek meer geschikt dan kwantitatief onderzoek.⁵⁶

In Nederland hebben we geen algemene richtlijnen over de eisen die aan goed marktonderzoek worden gesteld.⁵⁷ We hebben het dus voornamelijk te doen met de eisen die voortvloeien uit de rechtspraak. In het navolgende behandel ik deze rechtspraak, alsook de literatuur.

3.1 Bewijskracht marktonderzoek in Nederland

Recent heeft het BenGH in navolging van het Gerecht marktonderzoek omschreven als een vorm van direct bewijs voor de vraag of een teken is ingeburgerd.⁵⁸ De Nederlandse rechter heeft de terminologie 'direct bewijs' nog niet gebezigd, en lijkt ietwat anders tegenover de bewijskracht van marktonderzoek aan te kijken dan het Gerecht en het BenGH. Zo stelt het hof Den Haag dat de resultaten van marktonderzoeken in het algemeen moeten worden gerelativeerd, wat er volgens het hof niet aan afdoet dat een marktonderzoek een nuttig hulpmiddel kan zijn.⁵⁹

Net als op Europees niveau is de bewijskracht van een marktonderzoek in Nederland afhankelijk van de gevolgde methodologie en de controleerbaarheid en onafhankelijkheid van het onderzoek. Een marktonderzoek is controleerbaar wanneer inzichtelijk is gemaakt hoe het onderzoek is uitgevoerd en wanneer het onderzoek is uitgevoerd. Tevens is vereist dat alle gegevens die zijn verzameld tijdens het onderzoek worden overgelegd aan de rechter.⁶⁰ Een ander logische eis die uit de rechtspraak voortvloeit is dat het marktonderzoek moet leiden tot juridisch relevante informatie over het vraagstuk dat centraal staat.⁶¹ Een voorbeeld waarin het overgelegde marktonderzoek niet ter zake dienend was, is *Impossible Burger/Incredible Burger*. In deze zaak speelt

onder andere de vraag of gedaagde Nestlé de aanduiding 'Incredible Burger' gebruikt als merk. In het marktonderzoek dat Nestlé in dit kader indient, wordt gevraagd van wie het product met onder andere de term 'Incredible Burger' erop, afkomstig is. Deze vraag levert echter geen relevante informatie op voor de vraag die centraal staat. De vraag wie de aanbieder of producent is van een product, geeft namelijk geen antwoord op de vraag of een bepaalde aanduiding als merk wordt opgevat.⁶²

Wat betreft de onafhankelijkheid van het onderzoek, hecht de Nederlandse rechter er net als het Europees Gerecht belang aan dat het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk en betrouwbaar onderzoeksbureau.⁶³ Uit de Nederlandse rechtspraak is verder geen voorkeur af te leiden voor de manier van onderzoeken (bijvoorbeeld online onderzoek, face-to-face onderzoek, telefonisch onderzoek). De rechtspraak accepteert in het algemeen alle manieren van onderzoek, mits het onderzoek uiteraard goed is uitgevoerd.⁶⁴

Dat een onderzoek controleerbaar is en op onafhankelijke wijze tot stand is gekomen, zijn minimumeisen voordat een marktonderzoek als bewijsmiddel kan worden overwogen.⁶⁵ De daadwerkelijke bewijskracht van het marktonderzoek hangt volgens de rechtspraak af van de gevolgde methodologie. Dit betekent dat de respondenten die deelnemen aan het marktonderzoek representatief zijn voor het relevante publiek en dat de gestelde vragen niet leidend of suggestief zijn. In het navolgende ga ik eerst in op het vereiste van representativiteit, daarna op de te stellen vragen in een marktonderzoek.

3.2 Representativiteit

Een onderzoek is representatief als de respondenten een afspiegeling zijn van het relevante publiek.⁶⁶ Dit betekent concreet dat de respondenten van een marktonderzoek een afspiegeling moeten zijn van de gemiddelde consument die in aanraking komt met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, in zowel (sociaal)economische als geografische zin. Voor een (sociaal)economisch representatief marktonderzoek is in de eerste plaats van belang om vast te stellen wat het doelpubliek is van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een mooi voorbeeld van hoe dit mis kan gaan is de zaak *Van Haren/Airwair*. In deze zaak heeft Van Haren marktonderzoek laten verrichten naar de vraag of het gele stiksel op de Dr. Martens schoenen van Airwair een ingeburgerd merk is. Dit onderzoek heeft Van Haren laten uitvoeren onder zowel mannen als vrouwen. Een te ruime doelgroep volgens het hof, omdat het doelpubliek van de Dr. Martens schoenen bestaat uit met name jonge vrouwen. Omdat het onderzoek een te ruime doelgroep heeft genomen, doet dit af aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.⁶⁷ Een ander voorbeeld is de *Ik wil van mijn auto af*-zaak. In deze zaak staan marktonderzoeken centraal waarin is onderzocht of de slagzin 'ik wil van mijn auto af' is ingeburgerd. In een van de marktonderzoeken is de ondervraagde doelgroep mensen met een auto. Dit stemt volgens het BenGH niet overeen met het relevante publiek, omdat ook mensen met alleen een rijbewijs (maar géén auto) interesse zouden kunnen hebben in de aanschaf van een auto.⁶⁸

Een marktonderzoek moet ook geografisch representatief zijn. Dit is het geval wanneer de respondenten voor het gehele grondgebied waarvoor het merk is ingeschreven een correcte afspiegeling zijn. Dit betekent voor het Benelux-merk dat de respondenten representatief moeten zijn voor de gehele Benelux, dus zowel Nederland, Luxemburg en België. Een inburgeringsonderzoek dat alleen is uitgevoerd in Nederland, is in beginsel niet representatief voor de Benelux.⁶⁹ Wel is het mogelijk dat een dergelijk marktonderzoek bewijs oplevert voor de gehele Benelux,

maar daarvoor zal de partij die het marktonderzoek heeft ingediend onderbouwd moeten aangeven waarom het marktonderzoek dat is uitgevoerd in bijvoorbeeld Nederland ook representatief is voor de rest van de Benelux. Deze onderbouwing kan bijvoorbeeld worden geleverd door te bewijzen dat de Benelux-landen in hetzelfde distributienetwerk zijn samengevoegd of zijn behandeld als een en dezelfde nationale markt.⁷⁰

Wanneer inburgering alleen moet worden aangetoond voor het Nederlandse gedeelte van de Benelux – Nederland en Vlaanderen – geldt uiteraard niet dat een marktonderzoek representatief moet zijn voor de gehele Benelux. In dit geval volstaat volgens het *Europolis*-arrest dat inburgering wordt aangetoond voor het gebied van de Benelux waar de weigeringsgrond bestaat.⁷¹ Bewijs van inburgering is in dit geval geleverd als inburgering is aangetoond voor een aanzienlijk gedeelte van het deel van de Benelux waar de weigeringsgrond van toepassing is. Deze regel uit het *Europolis*-arrest roept een vraag op die relevant is voor de geografische representativiteit in een marktonderzoek. In het geval dat men bijvoorbeeld inburgering van een woordmerk wil aantonen dat ab initio onderscheidend vermogen mist in het Nederlandsprekende gedeelte van de Benelux, volstaat dan dat het onderzoek is uitgevoerd in Nederland (geografisch gezien een ‘aanzienlijk deel’ van het Nederlandsprekende deel van de Benelux) of moet inburgering bij een aanzienlijk deel van het publiek worden aangetoond *per taalgebied*? In het eerste geval kan een marktonderzoek dat alleen is uitgevoerd in Nederland geografisch representatief zijn voor zowel Nederland als Vlaanderen, in het laatste geval niet. De Nederlandse rechtspraak is verdeeld over deze vraag,⁷² net als de literatuur.⁷³ Praktisch gezien heeft het mijn voorkeur dat *Europolis* zo gelezen moet worden dat Nederland wordt gezien als een aanzienlijk deel van de Benelux, zodat inburgering in Nederland voldoende is om inburgering in de Benelux aan te nemen. De andere lezing van het *Europolis*-arrest ontzegt de merkhouders die zijn merk alleen in Nederland gebruiken en daar weten in te burgeren, namelijk zijn merk. Inburgering in Nederland is in de tweede lezing van het *Europolis*-arrest immers niet voldoende voor inburgering in de Benelux.⁷⁴ Gelet op het *Kitkat*-arrest van het HvJ EU lijkt evenwel zeer aannemelijk dat voor alle lidstaten van de Benelux afzonderlijk moet worden aangetoond dat sprake is van inburgering in de taalgebieden waar de weigeringsgrond van toepassing is.⁷⁵ Wel geldt ook hier dat bewijs van inburgering in een lidstaat onder omstandigheden ook bewijs kan opleveren voor inburgering in een andere lidstaat.

In paragraaf 2 heb ik aangestipt dat er bij het EUIPO het misverstand bestaat dat representativiteit pas kan worden gegarandeerd op het moment dat minstens 1000 respondenten meedoen aan het marktonderzoek. De hoeveelheid respondenten heeft wel invloed op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het onderzoek. In de literatuur worden onderzoeken met tussen de 100-250 respondenten als betrouwbaar bestempeld.⁷⁶ De Nederlandse rechtspraak volgt in het algemeen deze lijn en oordeelt dat marktonderzoeken met om en nabij 200 respondenten betrouwbaar zijn.⁷⁷ Onderzoeken met minder dan 100 respondenten worden in lijn met de literatuur als cijfermatig onbetrouwbaar gezien.⁷⁸

3.3 Vraagstelling

Ook belangrijk voor een betrouwbaar marktonderzoek is de vraagstelling. Veel auteurs hebben zich gebogen over de vraag welk type vraag geschikt is voor marktonderzoek, hoe de vragen geformuleerd moeten worden zodat ze niet sturend of leidend zijn, welke formulering van vragen leidt tot juridisch bruikbare informatie en of een controlevraag wel of niet noodzakelijk is. In deze paragraaf zal ik kort de verschillende aspecten van vraagstelling in een marktonderzoek bij merkenzaken langsgaan.

Voordat ik begin aan een bespreking van de literatuur en rechtspraak moet ik de curieuze verhouding tussen vraagstelling in marktonderzoek en het merkenrecht benoemen. Marktonderzoek is een empirische toepassingsmethode in de sociale wetenschap, terwijl het merkenrecht een rechtsgebied is met een hoog normatief gehalte. Zoals Van Westendorp terecht heeft geconstateerd, levert dit nogal eens de nodige wrijving op: “De marktonderzoeker meent maar al te vaak dat empirische feiten de rechtspleging behoren te bepalen, de jurist beschouwt deze, althans in het merkenrecht, als aanvulling van secundair belang.”⁷⁹

Ik meen dat empirische bevindingen van secundair belang zijn ten opzichte van de normatieve kaders van het merkenrecht. De inrichting van een marktonderzoek in een merkenzaak wordt in eerste instantie gevormd door de juridische regels van het merkenrecht, niet door die van de sociale wetenschap.⁸⁰ Dit maakt marktonderzoek in merkenzaken een specifieke tak van sport, die scherp moet worden onderscheiden van ‘zuiver’ empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek. Deze hiërarchie tussen het sociaalwetenschappelijke kader en het juridische kader speelt geen rol van betekenis bij eerder besproken onderwerpen als representativiteit en controleerbaarheid. Hier is geen conflict tussen de sociaalwetenschappelijke standaarden en de juridische regels van het merkenrecht, waardoor we zonder problemen deze sociaalwetenschappelijke standaarden kunnen toepassen als we marktonderzoek doen naar merkenrechtelijke vraagstukken. Maar dit is anders bij de vraag welke formuleringen van vragen zijn toegestaan en hoe bepaalde uitkomsten moeten worden geïnterpreteerd. In dit kader is bijvoorbeeld relevant dat de bekendheid van een merk feitelijk gezien leidt tot minder verwarringsgevaar.⁸¹ Evenwel gaan we in het merkenrecht uit van de normatieve fictie dat bekendheid juist leidt tot méér verwarringsgevaar.⁸² Bij het interpreteren van een marktonderzoek naar verwarringsgevaar moet dit normatieve uitgangspunt in gedachte worden gehouden, hoezeer dit ook tegen de empirische vaststellingen van de sociale wetenschapper ingaat. In het navolgende zal blijken dat deze spanning vaker optreedt, ook bij het formuleren van vragen in marktonderzoek, en dat sociaalwetenschappelijke standaarden naar mijn mening soms aan ruimte moeten inboeten omwille van de juridische regels van het merkenrecht.

3.3.1 Het type vraag

Bij het opstellen van de vragenlijst in een marktonderzoek is van belang welk type vraag wordt voorgelegd aan de respondenten. Dit betekent in de eerste plaats dat moet worden gekozen of open vragen, gesloten vragen of een mix van open- en gesloten vragen worden gesteld. Van den Berg is van mening dat open vragen de voorkeur verdienen in marktonderzoek in merkszaken.⁸³ Häcker is dit eens met Van den Berg en voegt hieraan toe dat deze stelling “in zijn algemeenheid door vrijwel alle sociale wetenschappers zal worden onderschreven.”⁸⁴ Intrigerend is dat Niedermann het tegenovergestelde claimt wanneer zij verkondigt dat uit de sociale wetenschap juist zou blijken dat gesloten vragen meer geschikt zijn om de herkenning van een teken als merk te onderzoeken.⁸⁵ Het voordeel van gesloten vragen is volgens Niedermann dat zij veel gericht zijn dan open vragen. Een open vraag leidt veel sneller tot ongespecificeerde associaties. Dit betekent overigens niet dat Niedermann meent dat gesloten vragen altijd de voorkeur verdienen boven open vragen. Volgens Niedermann hangt de bewijskracht van een marktonderzoek niet zo zeer af van het type vraag *an sich*, maar of het type vraag geschikt is in het licht van het doel van het marktonderzoek.⁸⁶

De discussie over open- en gesloten vragen wordt enigszins vertroebeld doordat verschillende definities worden gehanteerd voor wat een gesloten vraag is. Häcker ziet een gesloten vraag als een ja/nee-vraag.

De gesloten vraag scheidt hij vervolgens van de geholpen vraag, wat volgens Häcker een vraag is die de respondenten een keuze aanbiedt uit verschillende antwoordmogelijkheden, bijvoorbeeld: “Welke merknaam of merknamen heeft het zojuist afgebeelde product volgens u?”, waarbij vervolgens aan de respondent een lijstje wordt overgelegd met een aantal antwoordmogelijkheden.⁸⁷ Over de geholpen vraag is Häcker – mits de vraag niet sturend is, waarover straks meer – in tegenstelling tot de gesloten vraag, wel positief. Niedermann, Sjoerdsma en Van den Berg lijken een gesloten vraag echter anders te definiëren dan Häcker, namelijk als een multiple choice-vraag, waaronder dus zowel de ja/nee-vraag als een vraag met meerdere, doch limitatieve, keuzemogelijkheden.⁸⁸ In deze definitie is de geholpen vraag, die Häcker expliciet scheidt van de gesloten vraag, een type gesloten vraag, iets wat bijvoorbeeld Niedermann ook expliciet aangeeft.⁸⁹

Wat er verder ook zij van deze verschillende definities, de consensus in de literatuur lijkt te zijn dat geholpen vragen – of ze nou worden gedefinieerd als gesloten of niet – nuttig bewijs kunnen opleveren. In de rechtspraak is daarentegen nogal eens een wat sceptische houding te vinden ten opzichte van geholpen vragen, en lijken rechters een hogere pet op te hebben van open vragen. Open vragen leiden namelijk tot ‘spontane’ herkenning of bekendheid.⁹⁰ Daarnaast speelt wellicht mee dat er bij sommige rechters onterecht het gevoel heerst dat een geholpen vraag automatisch ook een sturende vraag is.⁹¹ Bij de voorkeur in de rechtspraak voor spontane herkenning kunnen de nodige vraagtekens worden gezet, hetgeen in het bijzonder geldt voor marktonderzoek naar bekendheid en inburgering.

Wat betreft bekendheid geldt het volgende. Er zijn in het merkenrecht twee soorten bekende merken. Algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP en ‘gewoon’ bekende merken, dat wil zeggen merken die voor sub-c bescherming in aanmerking komen.⁹² Voor een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP is denkbaar dat spontane bekendheid vereist is. Om als een ‘gewoon’ bekend merk te kwalificeren en zodoende voor sub-c bescherming in aanmerking te komen, is een minder grote bekendheid nodig dan vereist is om te kwalificeren als algemeen bekend merk.⁹³ Ik denk daarom dat het goed te verdedigen is dat voor een ‘gewoon’ bekend merk géén spontane bekendheid vereist is, of althans dat geholpen bekendheidsonderzoek een voldoende middel is om de vereiste bekendheid onder sub-c aan te tonen. Deze stelling is goed te verenigen met de definitie van het HvJ EU van een gewoon bekend merk. Om als een ‘gewoon’ bekend merk te kwalificeren is volgens het HvJ EU alleen ‘een zekere mate’ van bekendheid vereist. Deze vereiste mate van bekendheid kan worden geacht bereikt te zijn wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.⁹⁴ Bovendien kan erop worden gewezen dat sub-c bescherming in wezen bescherming is tegen associaties met het (bekende) merk.⁹⁵ De inbreuk onder sub-c wordt dus vastgesteld aan de hand van een passief criterium. Aangezien de inbreuk onder sub-c een passief criterium is, ligt mijns inziens in de rede dat passieve bekendheid voldoende is om in aanmerking te komen voor sub-c bescherming.⁹⁶

Spontane bekendheid lijkt mij dus voor een ‘gewoon’ bekend merk – gelet op de verhouding ‘gewoon’ bekend merk en algemeen bekend merk, de definitie van het HvJ EU van een ‘gewoon’ bekend merk en de bescherming die sub-c biedt – niet vereist. Interessant in dit kader is nog de opvatting van Niedermann. Niedermann wijst er namelijk op dat wanneer ‘top of the mind’ bekendheid vereist zou zijn voor ‘gewone’ bekende merken, merkenrechtelijke bekendheid alleen weggelegd zou zijn voor de (absolute) marktleiders in de verscheidende productcategorieën.⁹⁷

Volgens Niedermann komt de bekendheid van bekende merken die geen marktleider zijn, in onderzoek dat zich focust op ‘top of the mind’ bekendheid, niet naar voren. Op zijn minst zou een vertekend beeld naar voren komen.⁹⁸ Tel hierbij op dat marktonderzoek dat zich richt op ‘top of the mind’ bekendheid volgens Niedermann ook nog eens niet geschikt is om de bekendheid van niet-traditionele en complexe merken vast te stellen,⁹⁹ en het is goed te verdedigen dat een onderzoek met geholpen vragen voor het vaststellen van ‘gewone’ bekendheid op geen enkele manier inferieur is aan onderzoek dat zich richt op spontane bekendheid.

Voor marktonderzoek naar inburgering geldt denk ik stellig dat onderzoek naar geholpen herkenning – waarbij de respondenten voor de beantwoording een lijst met antwoordmogelijkheden wordt voorgelegd – niet inferieur is aan onderzoek naar spontane herkenning. In het licht van de juridische definitie van inburgering is namelijk helemaal niet vereist dat het publiek een teken ‘spontaan’ herkent als merk. Voor het hebben van onderscheidend vermogen is immers niet vereist dat het publiek weet welk bedrijf of welke fabrikant achter het merk zit. In de woorden van Vos & Iserief: “Een marktonderzoek zonder specificatie legt de lat veel te hoog. Zonder specificatie moet een merk zodanig bekend zijn dat het is losgezongen van de waren of diensten waarvoor het is geregistreerd en kan het aantonen van onderscheidend vermogen voor de merkhouders een onmogelijke opgave worden.”¹⁰⁰

3.3.2 De sturende vraag

Een vraag mag niet sturend of leidend zijn. Hiermee is nog niet zoveel gezegd, omdat dit meteen de vraag oproept wanneer een vraag sturend of leidend is. Een vraag is leidend of sturend als de respondent op een of andere manier naar het gewenste antwoord wordt *genudged*.¹⁰¹ Een duidelijk voorbeeld hiervan is de volgende vraag in een marktonderzoek naar inburgering: “Ik wil van mijn auto af”, herkent u dit merk?” Deze vraag impliceert dat de slagzin ‘ik wil van mijn auto af’ en merk is, terwijl het onderzoek juist bedoeld is om erachter te komen of het publiek de slagzin percipieert als merk. Twee andere voorbeelden zijn: “Aan welk merk doet u dit kledingstuk denken?” en “Van welk merk denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?” Deze vragen zijn gesteld in een marktonderzoek naar de vraag of een teken als merk wordt gepercipieerd of als versiering, en zijn sturend omdat de vragen impliceren dat het teken als merk zou moeten worden gepercipieerd.¹⁰²

Uit de aangehaalde voorbeelden zou men overhaast kunnen concluderen dat het opnemen van het woordje ‘merk’ in een vraag, een vraag sturend maakt. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Indien het marktonderzoek wordt uitgevoerd met als doel om erachter te komen of het teken als merk wordt gepercipieerd of is ingeburgerd, doet men er inderdaad goed aan om het woord ‘merk’ te vermijden in de vraagstelling. Het woord ‘merk’ gebruiken in de vraagstelling impliceert in dit type onderzoek het gewenste antwoord en is om die reden meestal sturend.¹⁰³ Maar voor marktonderzoek naar bijvoorbeeld bekendheid gaat deze vlieger niet op. In een bekendheidsonderzoek is het gebruik van het woord ‘merk’ niet sturend.¹⁰⁴ Of preciezer geformuleerd, het betreft in dit geval mijns inziens geen *oneigenlijke* wijze van sturen. Natuurlijk is de vraag in zoverre sturend dat de respondent erop wordt gewezen dat het onderzoek een merk betreft. Maar het gebruik van het woord ‘merk’ impliceert bij een bekendheidsonderzoek niet het gewenste antwoord. Er is denk ik zelfs veel voor te zeggen dat het gebruik van het woord ‘merk’ in de vraagstelling van bekendheidsonderzoeken het onderzoek juist beter maakt, omdat het de vraag concreetiseert.¹⁰⁵ De concretisering van de vraag heeft als voordeel dat de antwoorden van het marktonderzoek waarschijnlijk veel meer nuttige informatie opleveren dan vagere vragen waarvan niet altijd duidelijk is

wat precies wordt gevraagd. Bovendien zijn vragen naar bekendheid waarin niet wordt benoemd dat sprake is van een ‘merk’, in wezen vragen naar spontane bekendheid. Zoals aangegeven in paragraaf 3.3.1, legt dit type vraag mijns inziens de lat hoger dan juridisch noodzakelijk is voor het aantonen van (‘gewone’) bekendheid.

3.3.3 Het noemen van de waren of diensten

Een specialis van de discussie over de sturende vraag is of in de vraagstelling mag worden opgenomen in relatie tot welke waren of diensten het teken is ingeschreven. Een voorbeeld hiervan is de bekende *Toblerone*-zaak, waarin de rechtbank Den Haag de volgende vraag voorstelt als een goede vraag: “Ik toon u deze foto van een verpakking en ik noem het woord chocolade. Denkt u nu ergens aan?”¹⁰⁶ Er is op deze vraagstelling onder andere kritiek geleverd door Häcker. Häcker meent dat in beginsel de waar niet moet worden genoemd, omdat bij marktonderzoek elke vorm van sturing is uitgesloten. Alleen in het geval dat op basis van een getoonde afbeelding niet duidelijk is om welke waren het gaat, meent Häcker dat de waar genoemd moet worden in de vraag. In navolging van onder andere Hoyng, Niedermann en Vos & Iserief ben ik, anders dan Häcker, van mening dat in de vraagstelling in een marktonderzoek de waar of dienst mag – en naar mijn mening zelfs moet – worden genoemd.¹⁰⁷ De reden hiervoor is simpel: in het merkenrecht geldt het specialiteitsbeginsel, wat betekent dat een merk in beginsel alleen hoeft te worden herkend door het publiek van de waren of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Dat het wellicht een sociaalwetenschappelijk argument is dat het noemen van de waren of diensten sturend is, is mijns inziens irrelevant. Dit zou best kunnen zijn, maar zoals aangestipt in paragraaf 3.3, bepaalt het juridische kader van het merkenrecht primair de inhoud van het marktonderzoek. En het juridisch kader schrijft in beginsel voor dat de waren en diensten worden genoemd in de vraag. De rechtspraak ziet vragen waarin de waren en diensten worden genoemd over het algemeen niet als sturend.¹⁰⁸

3.3.4 Het marktleiderseffect

Een belangrijk aspect van marktonderzoek in het merkenrecht is het zogeheten marktleiderseffect. Over wat precies het marktleiderseffect is, bestaat verschil van mening. Volgens het hof Den Haag in *Lacoste/Hema* houdt het marktleiderseffect in dat een bepaalde producent/merkhouders marktleider is in een bepaalde branche, waardoor het publiek, ook los van het merk, sneller zal denken dat een bepaald product in die branche afkomstig is van deze marktleider.¹⁰⁹ Häcker ziet het marktleiderseffect echter als een vorm van ‘mind setting’ die wordt getriggerd door het noemen van de waren of diensten. Louter door het noemen van de waren of diensten komen merken van die categorie bij de respondenten in gedachten, en beïnvloedt dit de antwoorden die worden gegeven.¹¹⁰ Ongeacht hoe het marktleiderseffect precies wordt gedefinieerd, is wel overeenstemming over het gegeven dat het marktleiderseffect de uiteindelijke uitkomsten van een marktonderzoek kan beïnvloeden.

Het marktleiderseffect moet daarom, wanneer het optreedt, worden gecorrigeerd. Häcker betoogt dat door het noemen van de waren of diensten er een marktleiderseffect optreedt en dat dit kan worden voorkomen met duidelijke afbeeldingen waaruit de waar of dienst blijkt.¹¹¹ Het is mij echter niet geheel duidelijk waarom er wél een (juridisch relevant) marktleiderseffect optreedt door het noemen van de waren of diensten, maar niet als de waren of diensten aan de respondent worden gecommuniceerd door middel van duidelijke afbeeldingen. In beide gevallen weet de respondent om welke waren of diensten het gaat. Daarnaast betoogt Häcker dit, voor zover ik begrijp, vanuit de sociaalwetenschappelijke achtergrond dat elke vorm van sturing moet worden vermeden en/of gecorrigeerd. Nu het juridisch kader van het merken-

recht bij onderzoek naar inburgering voorschrijft dat de waren of diensten worden genoemd in de vraag, kan men zich denk ik terecht afvragen of dit juridisch kader in dit geval moet worden gecorrigeerd vanuit de sociale wetenschap. Het is immers het juridisch kader dat leidend is. Dit alles overigens in de veronderstelling dat het Häcker is die het bij het juiste eind heeft over wat precies het marktleiderseffect is, en niet het hof Den Haag in de zaak *Lacoste/Hema*. Een aanverwant punt is dat kan worden betwijfeld of het marktleiderseffect moet worden gecorrigeerd in een marktonderzoek naar de bekendheid van een merk. Niedermann wijst er bijvoorbeeld op dat bij het bekende merk juist de prestatie van de merkhouders wordt onderstreept wanneer de marktleider actief wordt genoemd.¹¹²

Wanneer er sprake is van een marktleiderseffect dat moet worden gecorrigeerd, zijn controlevragen of een controle-onderzoek met een fantasiemerk de aangewezen middelen om het marktleiderseffect inzichtelijk te maken en vervolgens de resultaten van het eigenlijke onderzoek hierop te corrigeren.¹¹³ Een voorbeeld van een controlevraag is de ‘waarom’-vraag, een controlevraag die erop gericht is erachter te komen waarom de respondent het merk heeft genoemd dat hij heeft genoemd.¹¹⁴

3.3.5 Het voorkomen van raden

Een belangrijk aspect van vraagstelling is dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat respondenten die geen associaties hebben met het merk dat wordt getoond, gaan raden naar het antwoord. Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door in de antwoordmogelijkheden de optie ‘weet ik niet’ op te nemen, of in de vraag te verwerken dat ‘weet ik niet’ een mogelijk antwoord is.¹¹⁵ Een mogelijk aanvullende manier om te voorkomen dat respondenten gaan raden, is door respondenten voorafgaand aan het onderzoek te instrueren, en expliciet akkoord te laten gaan, om niet te raden naar de antwoorden in verband met de integriteit van het onderzoek. Dit lijkt op het eerste oog niet veel toe te voegen, maar uit de economische gedragswetenschap blijkt dat dit wel degelijk een significant effect heeft.¹¹⁶

3.4 Marktonderzoek naar verwarringsgevaar

Als laatste wil ik nog kort expliciet stilstaan bij een specifiek type marktonderzoek, namelijk het marktonderzoek naar verwarringsgevaar. Dit is een ietwat vreemde eend in de bijt. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat ‘verwarringsgevaar’ een normatief begrip is. Anders gezegd: verwarringsgevaar is geen feitelijk begrip, maar een rechtsbegrip. Een mooi voorbeeld om dit te illustreren heb ik eerder genoemd, en dat is het feit dat we in het merkenrecht eerder tot verwarringsgevaar concluderen als een merk bekend is. Dit terwijl bekendheid van een merk feitelijk gezien juist minder snel tot verwarring leidt. Doordat ‘verwarringsgevaar’ een normatief begrip is, hoeft de rechter niet daadwerkelijk vast te stellen dat er een feitelijk gevaar voor verwarring is tussen twee tekens, maar beslist hij in wezen op basis van de omstandigheden van het geval of een teken ‘te dicht in de buurt’ zit bij het ingeroepen merk.¹¹⁷ Zit een teken ‘te dicht in de buurt’ van het merk, dan is sprake van (normatief) ‘verwarringsgevaar’ en dus inbreuk.

Bovenstaande heeft consequenties voor hoe nuttig marktonderzoek is bij het vaststellen van verwarringsgevaar. Marktonderzoek levert empirisch bewijs op. Maar zoals net aangestipt, is verwarringsgevaar bij uitstek geen feitelijk begrip maar een juridisch normatief begrip, dat ook nog eens op aspecten ver van de empirische waarheid afstaat. De rechtspraak wijst er daarom geregeld op dat de toegevoegde waarde van marktonderzoek naar verwarringsgevaar op zijn minst gerelativeerd moet worden.¹¹⁸ Ook de literatuur twijfelt over het nut van marktonderzoek naar verwarringsgevaar, maar concludeert over het algemeen toch

dat marktonderzoek nuttig kan zijn bij het vaststellen van normatieve verwarring.¹¹⁹ Hiervoor dragen onder andere Vos & Iserief en Sjoerdsma aan dat het HvJ EU in *Marca/Adidas* heeft overwogen dat ondanks het feit dat verwarringsgevaar een normatief begrip is, verwarringsgevaar positief moet worden vastgesteld.¹²⁰ Marktonderzoek zou volgens deze auteurs een van de manieren zijn om tot een positieve vaststelling van het verwarringsgevaar te kunnen komen.

Ik ben sceptisch over het nut van marktonderzoek in verwarringszaken. Allereerst is er volgens mij geen enkele reden om te veronderstellen dat het HvJ EU in *Marca/Adidas* heeft bedoeld te zeggen dat het 'positief' vaststellen van verwarringsgevaar betekent dat empirisch bewijs van verwarring moet worden overgelegd. Zoals Quaedvlieg volgens mij terecht heeft gesignaleerd, is een dergelijke benadering onverenigbaar met het normatieve karakter van het begrip 'verwarringsgevaar'.¹²¹ Natuurlijk is niet ondenkbaar dat empirische informatie nuttig kan zijn om een normatief oordeel te vormen, maar om het marktonderzoek net als bij inburgering en bekendheidsonderzoek te zien als een vorm van 'direct' bewijs (zie eerder begin paragraaf 3.1), gaat mij te ver. Dit zou het normatieve karakter van het verwarringsbegrip volledig ondermijnen. Accepteren we dat marktonderzoek naar verwarringsgevaar onder omstandigheden nuttig, indirect bewijs kan leveren, komt een praktische moeilijkheid om de hoek kijken. Hoe zorg je ervoor dat een empirisch onderzoek betrouwbare informatie oplevert over een normatief begrip dat nogal eens in scherp contrast staat met empirische observaties? Anders gezegd: is het mogelijk om effectief het gehele normatieve begrip 'verwarringsgevaar', en al zijn afzonderlijke normatieve componenten, te vatten in een marktonderzoek? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een marktonderzoek naar verwarringsgevaar op de juiste manier het normatieve, positieve effect van bekendheid verwerkt in de resultaten? Dit lijkt op het eerste gezicht onmogelijk, omdat feitelijke verwarring afneemt door bekendheid, iets wat ongetwijfeld te zien is in het verwarringspercentage van het onderzoek.¹²² Hoewel ik niet uitsluit dat marktonderzoek naar verwarringsgevaar nuttig kan zijn, is dit bij uitstek wel het type marktonderzoek waarbij de rechter mijns inziens extra kritisch moet zijn.

4. Slotoverwegingen

Marktonderzoek is een belangrijk bewijsmiddel in het merkenrecht, iets wat duidelijk blijkt uit de rechtspraak van de laatste 10 jaar. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op marktonderzoek en de waardering van de

rechter voor het marktonderzoek als bewijsmiddel lijkt ook toe te nemen. Een goed marktonderzoek is echter geen sinecure, en vereist dat goed na wordt gedacht over verschillende aspecten. De belangrijkste zijn dat het onderzoek controleerbaar is, uitgevoerd door een onafhankelijk instituut, representatief is en vragen bevat die a) juridisch relevante informatie opleveren en b) de respondent niet op oneigenlijke wijze naar het gewenste antwoord sturen. Daarnaast moet voor het marktleiderseffect worden gewaakt, alsook voor het gevaar dat respondenten naar de antwoorden gaan raden.

Vanwege het specifieke karakter van het marktonderzoek als bewijsmiddel in een rechtsgebied met een hoog normatief gehalte, ontstaat de nodige wrijving tussen de normen uit de sociale wetenschap en de regels van het merkenrecht. Mijns inziens zijn het de regels van het merkenrecht die primair bepalen wat moet worden onderzocht, en hoe. Mijns inziens heeft de Nederlandse rechtspraak een prijzenswaardige poging gedaan om een balans te vinden tussen de rechtsregels van het merkenrecht en de sociaalwetenschappelijke eisen die worden gesteld aan een marktonderzoek. Evenwel valt bij de bestudering van de rechtspraak op dat er geregeld afwijkende meningen zijn tussen rechtbanken en hoven over wat bijvoorbeeld een sturende vraag is. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat we in Nederland geen richtlijnen hebben over de vereisten waaraan een marktonderzoek moet voldoen. Ik ben er een groot voorstander van om (nog eens) te onderzoeken of het mogelijk is om in Nederland tot dergelijke richtlijnen te komen. Dergelijke richtlijnen, die wellicht in een samenwerkingsverband van juristen en sociale wetenschappers kunnen worden opgesteld, komen de (rechts) zekerheid van partijen zeker ten goede. Bovendien geeft het de rechtspraak de nodige handvatten om een marktonderzoek objectief te toetsen op de betrouwbaarheid en bewijskracht. Deze handvatten zijn des te meer gewenst gezien het feit dat het standaardpraktijk is om het marktonderzoek van de wederpartij te laten bekritisieren door een sociaalwetenschappelijke expert. Vaak wordt vervolgens een andere expert ingeschakeld om het onderzoek dat wordt aangevallen, te verdedigen. In plaats van dat de rechter, die in de regel geen sociale wetenschapper is, puur op zijn eigen kennis moet varen bij het beoordelen van deze verklaringen van sociaalwetenschappelijke experts, is het te prefereren dat de rechter kan terugvallen op richtlijnen.

Utrecht, september 2022

1 Hoynig, 'Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid 1 sub b BMW', *BMM Bulletin* 2001/1; Van Westendorp, 'Merkenrecht en marktonderzoek: de stand van zaken', *BMM Bulletin* 2001/1.
2 Van Westendorp, *BMM Bulletin* 2001/1, p. 14 e.v. Zie ook Van den Berg, *Marktonderzoek in de rechtszaal*, SCS: Amsterdam 2007, p. 5, die opmerkt dat marktonderzoekers en juristen uit twee verschillende werelden komen en in zekere zin ook verschillende talen spreken.
3 Vos & Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', *BMM Bulletin* 2012/1; Sjoerdsma, 'Met en weten: Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenrecht voor het BHIM?', *BMM Bulletin* 2012/1; Niedermann, 'Surveys for legal evidence throughout Europe: Where do we stand?', *BMM Bulletin* 2012/1.
4 Zie ook Visser, 'Beslissen in IE-zaken', *NJB* 2008; Van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', *IEF* 7370.
5 Recent bijv. Rb. Overijssel 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (*Wij kopen auto's*); Rb. Den Haag 7 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7222 (*Kärcher*); BenGH 27 januari 2022, C-2019/147, IEF 20498 (*Ik wil van mijn auto af*); Hof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (*Van Haren/Airvair*).
6 Recent bijv. Rb. Midden-Nederland 25 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 (*De Staffing Groep/Staffing IT*); Rb. Den Haag 13 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (*Rolls-Royce/Rebel & Rich*); Rb. Den Haag 2 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1626 (*Puma/Monshoe Fashion*).
7 Recent bijv. Rb. Den Haag 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (*TomTom/MKB Ondernemers*); Hof Den Haag 28 januari 2020,

ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (*H&M/Adidas*); Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (*Lacoste/Hema*); Rb. Den Haag 2 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:642 (*Rituals/The Body Shop*); Rb. Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2925, *BIE* 2022-3, nr. 6, m.nt. Stoop (*MEXX/G-MAXX*).
8 Recent bijv. Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (*Lacoste/Hema*); Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668 (*Impossible Burger/Incredible Burger*).
9 Recent bijv. Hof Den Haag 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2411 (*Birkenstock*).
10 Zie bijv. Rb. Den Haag, 30 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9976; Rb. Den Haag 23 oktober 2012, ECLI:NL:RBDHA:2013:19445; Rb. Den Haag 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8204; Rb. Den Haag 22 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12421; Rb. Den Haag 20 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4084; Rb. Midden-Nederland, 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4358.
11 Ook een artikel met veel rechtspraak verwerkt is Gaellaerts & Häcker, 'Juridisch marktonderzoek – haal de onderste steen boven!', *BIE* 2011-1.
12 HvJ EG 20 februari 1975, C-12/74 (*Sekt Weinbrand*), r.o. 12.
13 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (*Windsurfing Chiemssee*), r.o. 53). Zie ook HvJ EG 16 juli 1998, C-210/86 (*Gut Springenheide*); HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*).
14 HvJ EU 19 juni 2014, C-217/13 en C-218/13 (*Oberbank*), r.o. 48.
15 HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 P (*Lego Juris/Mega Brands*), r.o. 70; HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), r.o. 29 en r.o. 44.
16 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*).

- 17 Vanwege de gigantische hoeveelheid rechtspraak van het EUIPO met betrekking tot marktonderzoek (volgens Niedermann (Niedermann, 'Verkehrsdurchsetzung und bekannte Marke', GRUR 2014/634) waren er tot tussen 2002-2013 alleen al minstens 1800 zaken waarin marktonderzoek een rol speelt), is het onmogelijk om in dit artikel een accuraat, representatief beeld van deze rechtspraak te geven. Ik focus mij daarom op de rechtspraak van het Gerecht, die niet alleen beter in kaart te brengen is, maar ook meer autoriteit heeft dan de rechtspraak van het EUIPO.
- 18 Richtsnoeren EUIPO, deel B, sectie 4.14.8.1 (versie 2022). Zie ook deel C, sectie 5.3.1.4.4.
- 19 Richtsnoeren EUIPO, deel C, sectie 5.3.3.1.1.4 (versie 2022).
- 20 Raadpleegbaar op <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/nl/news/-/action/view/8618642>. CP12 is onderdeel van een groot harmonisatieproject van de praktijken van de verschillende IE-bureaus in de Europese Unie. Hierover is meer te vinden op <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/beleid>.
- 21 Zie par. 3.3.3 van CP12.
- 22 Dat wil zeggen ofwel de willekeurige-, ofwel de quotum- ofwel de steekproefmethode, dan wel een andere wetenschappelijke methode die ook representativiteit oplevert. Zie voor een uitleg van deze verschillende methoden voetnoot 70-72 van CP12.
- 23 <https://www.tmdn.org/#/practices/1819736>.
- 24 Zie verder ook Niedermann, GRUR 2014/636, p. 636, die aangeeft dat men zelfs sceptisch moet zijn ten opzichte van onderzoeken met opvallend hoge aantallen respondenten. De kans is volgens Niedermann namelijk groot dat dit soort onderzoeken juist niet representatief zijn.
- 25 Sjoerdsma, BMM Bulletin 2012/1, p. 19; S. Gaellaerts & Häcker, BIE 2011-1, p. 8; Niedermann, BMM Bulletin 2012/1, p. 25; Niedermann, 'Verkehrsdurchsetzung und bekannte Marke', GRUR 2014/634, p. 636 e.v.
- 26 Niedermann, GRUR 2014/634, p. 636 e.v.
- 27 Vgl. Van den Berg 2007, p. 43 e.v.; Vos & Iserief, BMM Bulletin 2012/1, p. 8; Häcker, 'Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief', IEF 11965, p. 4.
- 28 Van den Berg 2007, p. 48; Niedermann, BMM Bulletin 2012/1, p. 25; Gaellaerts & Häcker, BIE 2011-1, p. 8.
- 29 Zie o.a. Niedermann, BMM Bulletin 2012/1, p. 8.
- 30 Alle voorbeeldvragen die volgen in deze sub-paragraaf zijn ontleend aan par. 3.3.3.4 van CP12.
- 31 O.a. GEU 8 november 2017, T-754/16 (Oakley/EUIPO), r.o. 105; GEU 16 oktober 2018, T-548/17 (VF International Sagl/EUIPO), r.o. 129; GEU 28 april 2021, T-509/19 (Asolo/EUIPO), r.o. 63.
- 32 O.a. GEU 29 januari 2013, T-25/11 (Germans Boada/BHIM), r.o. 74; GEU 24 februari 2016, T-411/14 (Coca-Cola/BHIM), r.o. 83; GEU 24 september 2019, T-404/18 (Igor Zhadanov/EUIPO), r.o. 33; GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 94.
- 33 O.a. GEU 6 juli 2022, T-288/21 (ALO Jewelry/EUIPO), r.o. 30.
- 34 O.a. GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 68.
- 35 O.a. GEU 30 mei 2013, T-172/12 (Brauerer Beck/BHIM), r.o. 28; GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 95.
- 36 GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 101.
- 37 GEU 2 maart 2022, T-125/21 (Banco de Investimento Global/EUIPO), r.o. 40.
- 38 GEU 6 juli 2022, T-246/20 (Aerospinning Master Franchising/EUIPO).
- 39 O.a. GEU 6 november 2014, T-463/12 (Eugen Popp/BHIM), r.o. 53; GEU 24 oktober 2018, T-261/17 (Bayer/EUIPO), r.o. 61; GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 92; GEU 24 maart 2021, T-354/20 (Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes/EUIPO), r.o. 60; GEU 28 april 2021, T-509/19 (Asolo/EUIPO), r.o. 65.
- 40 O.a. GEU 24 oktober 2018, T-261/17 (Bayer/EUIPO), r.o. 96; GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 96; GEU 28 april 2021, T-509/19 (Asolo/EUIPO), r.o. 70.
- 41 GEU 24 oktober 2018, T-261/17 (Bayer/EUIPO), r.o. 65.
- 42 O.a. GEU 24 oktober 2018, T-261/17 (Bayer/EUIPO), r.o. 68; GEU 2 maart 2022, T-125/21 (Banco de Investimento Global/EUIPO), r.o. 41.
- 43 Zie voor andere voorbeelden van foutieve vragen GEU 13 september 2012, T-72/11 (Sogepi Consulting/EUIPO), r.o. 79; GEU 2 maart 2022, T-125/21 (Banco de Investimento Global/EUIPO), r.o. 43 e.v.
- 44 Voor onderzoeken met een ander doel dan beoordeling van de bekendheid kan dit anders zijn, vgl. par. 3.3.2 van dit artikel.
- 45 GEU 10 juni 2020, T-717/18 (Boyer Developpement/EUIPO), r.o. 86.
- 46 GEU 28 april 2021, T-509/19 (Asolo/EUIPO), r.o. 66. Zie r.o. 68 voor de vervolgvragen die in dit onderzoek werden gesteld.
- 47 GEU 15 december 2005, T-263/04 (BIC/BHIM).
- 48 Zie voor een ander mooi voorbeeld GEU 9 september 2020, T-187/19 (Glaxo Group/EUIPO), r.o. 102. Vos & Iserief hebben er overigens terecht op gewezen dat de vraag in de BIC-zaak om meerdere redenen een 'foute' vraag is, en niet alleen omdat er slechts één afbeelding is getoond, zie Vos & Iserief, BMM Bulletin 2012/1, p. 10.
- 49 GEU 16 oktober 2018, T-548/17 (VF International Sagl/EUIPO), r.o. 104; GEU 28 april 2021, T-509/19 (Asolo/EUIPO), r.o. 75.
- 50 Zie bijv. GEU 10 juni 2020, T-717/18 (Boyer Developpement/EUIPO).
- 51 Zie voetnoot 10.
- 52 Vgl. Vos & Iserief, BMM Bulletin 2012/1, p. 2.
- 53 Vgl. Vos & Iserief, BMM Bulletin 2012/1, p. 2.
- 54 Artikel 7 lid 1 sub e onder iii Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk; artikel 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE.
- 55 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (Gömböc), r.o. 41.
- 56 De vraag of het überhaupt mogelijk is om vast te stellen waarom de consument een bepaald product heeft aangeschaft, laat ik hier buiten beschouwing. Verwezen zij naar mijn noot bij het Gömböc-arrest in BIE 2021-5.
- 57 Zie hierover ook de conclusies van de Nederlandse werkgroep in het onderzoek van de AIPPI naar Consumer survey evidence 2019.
- 58 BenGH 27 januari 2022, C 2019/14/7, IEF 20498 (Ik wil van mijn auto af).
- 59 Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (Lacoste/Hema), r.o. 28.
- 60 Zie in dit kader bijv. Hof Den Haag 21 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3096 (Nederlandse Energie Maatschappij/Nederlandse Internet Maatschappij), r.o. 31; Rb. Den Haag 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (TomTom/MKB Ondernemers), r.o. 4.42; Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (Lacoste/Hema); BenGH 27 januari 2022, C 2019/14/7, IEF 20498 (Ik wil van mijn auto af); Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668 (Impossible Burger/Incredible Burger).
- 61 Zie ook Van den Berg 2007, p. 23, p. 70-71.
- 62 Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668 (Impossible Burger/Incredible Burger), r.o. 6.6. Zie ook BenGH 27 januari 2022, C 2019/14/7, IEF 20498 (Ik wil van mijn auto af), r.o. 23.1, waar het BenGH overweegt dat de vraag 'Welke manieren/kanalen/websites om een auto te verkopen kent u allemaal?' geen informatie verschafte voor de inburgeringsvraag die centraal staat.
- 63 O.a. Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (Lacoste/Hema). Vgl. ook de conclusies van de Nederlandse werkgroep in het onderzoek van de AIPPI naar Consumer survey evidence 2019, vraag 4a.
- 64 Zie in dit kader bijv. Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (Lacoste/Hema), waar het Hof zowel face-to-face onderzoek als online onderzoek accepteert. In Nederland is de literatuur over het algemeen zeer te spreken over online onderzoek, zie bijv. Van den Berg 2007; Häcker, IEF 11965. Kritisch op online onderzoek is Niedermann, BMM Bulletin 2012/1; Niedermann, GRUR 2014/634, omdat online onderzoek volgens haar zelden representatief is.
- 65 Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (Lacoste/Hema).
- 66 Zie expliciet over deze eis van generaliseerbaarheid Rb. Den Haag 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (TomTom/MKB Ondernemers), r.o. 4.42.
- 67 Hof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren/Airwair), r.o. 6.5.4. Zie voor een ander voorbeeld Rb. Den Haag 2 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1626 (Puma/Monsieur Fashion), r.o. 4.7.
- 68 BenGH 27 januari 2022, C 2019/14/7, IEF 20498 (Ik wil van mijn auto af), r.o. 23.3. Op de redenering van het BenGH is af te dingen dat het bedrijf dat achter de slogan 'ik wil van mijn auto af' een inkoopdienst is, geen verkoopdienst. Mensen die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van een auto, zonder zelf een auto te bezitten, zijn aldus niet het doelpubliek van het bedrijf achter de slogan 'ik wil van mijn auto af'. Een ander voorbeeld van een niet-representatief onderzoek kan worden gevonden in Rb. Den Haag 22 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (Diesel/Calvin Klein).
- 69 Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, IER 2013/55, m.nt. Verschuur (Achmea/BBIE), r.o. 21; Rb. Midden-Nederland 30 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (Glaxo Groep/Glaxosmithkline), r.o. 4.17-4.18; Rb. Den Haag 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Birkenstock), r.o. 4.11; Rb. Den Haag 22 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (Diesel/Calvin Klein), r.o. 4.7.4; BenGH 27 januari 2022, C 2019/14/7, IEF 20498 (Ik wil van mijn auto af). Vgl. ook HvJ EU 25 juli 2018, C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P (Kitkat). Goed te verdedigen is dat dit uitgangspunt niet opgaat voor onderzoek naar verwarringsgevaar of onderzoek naar de bekendheid van een merk. Zie wat betreft het in dit kader relevante verschil tussen inburgering en bekendheid ook Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, IER 2013/55, m.nt. Verschuur (Achmea/BBIE), r.o. 21.
- 70 HvJ EU 25 juli 2018, C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P (Kitkat), r.o. 81. Zie in deze zin bijv. Rb. Den Haag 7 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7222 (Kärcher). In deze zaak weet Kärcher succesvol te onderbouwen dat een marktonderzoek uitgevoerd in Nederland ook bewijs oplevert voor de rest van de Benelux, door er onder andere op te wijzen dat Kärcher in de rest van de Benelux op dezelfde wijze inspanningen en investeringen heeft gedaan als in Nederland.
- 71 HvJ EG 7 september 2006, C-108/05 (Europolis).
- 72 Zie bijvoorbeeld de uitspraken hof 's-Gravenhage 26 mei 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK7693 (Europolis) en Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730 (Glashelder), waarin de rechter inburgering in Nederland als voldoende bewijs ziet voor inburgering in de gehele Benelux. Zie bijv. hof Amsterdam 3 november 2009, IER 2010/25, m.nt. Ch. Gielen (Media Mij/ANWB) en Rb. Amsterdam 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3178 (Vliegtickets.nl) voor de tegenovergestelde opvatting.
- 73 Zie o.a. Steinhauser in zijn noot bij het Europolis-arrest, BIE 2006, p. 371 e.v.; Gielen in zijn noot bij het Europolis-arrest, IER 2006/92; Visser, 'Moet het Benelux-merk worden afgeschaft?' BIE 2007-1, p. 84 e.v.; Verschuur in haar noot bij hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, IER 2013/55 (Achmea/BBIE); Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2022, nr. 303.
- 74 Zie hierover ook Visser, BIE 2007-1, p. 84 e.v.
- 75 HvJ EU 25 juli 2018, C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P (Kitkat).
- 76 Zie eerder voetnoot 28.
- 77 Zie bijv. Rb. 's-Gravenhage (vzr.), 5 juli 2011, nr. 394437/KG ZA 11-554, waar een onderzoek is overgelegd met 246 respondenten; Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (Louboutin/Van Haren), waar een onderzoek is overgelegd met 747 respondenten; Hof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull/Bulldog), waarin een onderzoek is overgelegd met 173 respondenten; Rb. Rotterdam 28 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Kornuit/Kordaat), waarin een onderzoek is overgelegd met 200 respondenten; Rb. Den Haag 22 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (Diesel/Calvin Klein), waar een onderzoek is overgelegd met 246 respondenten.
- 78 Bijv. Rb. Den Haag 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544 (Majestic/ATG Gloves Private), waar een onderzoek is overgelegd met 71 respondenten.
- 79 Van Westendorp, BMM Bulletin 2001/1, p. 13.
- 80 In deze zin ook Hoyng, BMM Bulletin 2001/1, p. 5. Vgl. ook Hof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull/Bulldog), r.o. 4.3.

- 81 Zie hierover o.a. Van de Kamp, 'Is het Drie-Strepen-Merk te bekend?', *IER* 1999/3; Quaadvlieg, 'Herkomst- en goodwillbreuk in het merkenrecht na Intel en L'oreal, AA 2009/799; Van Horen, *Breaking the mould on copycats: What makes product imitation strategies successful?*, CentER, Tilburg 2010, p. 133.
- 82 O.a. HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P (*Equivalenza*).
- 83 Van den Berg 2007, p. 70.
- 84 Häcker, 'Vraagstellingen bij juridisch (IE) marktonderzoek', *IEF* 20857, p. 3. De stelling van Häcker is moeilijk controleerbaar, aangezien hij niet verwijst naar bronnen ter ondersteuning van zijn stelling.
- 85 Niedermann, 'Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM', *ICC* 2006/260, p. 272 e.v.; Niedermann, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 27 e.v.
- 86 Zie in eenzelfde zin Sjoerdsma, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 20.
- 87 Häcker, *IEF* 20857, p. 8 e.v.
- 88 Niedermann, *GRUR* 2014/634, p. 638 e.v.; Sjoerdsma, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 20; Van den Berg 2007, p. 70.
- 89 Niedermann, *GRUR* 2014/634, p. 640.
- 90 Bijv. Rb. Den Haag 5 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3544 (*Majestic/ATG Gloves Private*), r.o. 2.7; Rb. Den Haag 14 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (*Birkenstock*), r.o. 4.11. Zie ook Hof Den Haag 21 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3096 (*Nederlandse Energie Maatschappij/Nederlandse Internet Maatschappij*), r.o. 30-31. Zie ook Van den Berg 2007, p. 70: "Spontane merkbekendheid wordt beschouwd als een meer valide indicatie dan geholpen bekendheid [...]."
- 91 In deze zin bijv. Häcker, *IEF* 20857, p. 10.
- 92 O.a. HvJ EG 14 september 1999, C-275/97 (*Chevy*).
- 93 Vgl. Geerts & Verschuur (red.), *Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2022, nr. 369.
- 94 HvJ EG 14 september 1999, C-375/97 (*Chevy*).
- 95 Daarnaast is natuurlijk ook nodig dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
- 96 Voor zover ik weet heeft het HvJ EU nooit expliciet een oordeel geveld over de vraag of voor sub-c bescherming passieve herkenning voldoende is voor het aannemen van de bekendheid van een merk of dat nodig is dat sprake is van actieve herkenning. Hoewel ik van mening ben dat goed te verdedigen is dat passieve herkenning voldoende is, zou verduidelijking door het HvJ EU gewenst zijn.
- 97 Niedermann, *GRUR* 2014/634, p. 639.
- 98 Niedermann, *GRUR* 2014/634, p. 640.
- 99 Ibid.
- 100 Vos & Iserief, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 7.
- 101 Vgl. Van den Berg 2007, p. 69.
- 102 Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (*Lacoste/Hema*), r.o. 31. Zie voor een ander voorbeeld van een sturende vraag Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668 (*Impossible Burger/Incredible Burger*), r.o. 6.6.
- 103 Een ietwat opmerkelijk afwijkend oordeel hieromtrent is Rb. Den Haag 19 februari 2021, IEF 19974 (*Airwair/Van Haren*). De voorzieningenrechter overweegt in dit vonnis in r.o. 4.10 dat er een belangrijk verschil is tussen marktonderzoek naar onderscheidend vermogen en marktonderzoek naar de vraag of een teken als versiering of als merk wordt gepercipieerd. Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat bij een onderzoek naar onderscheidend vermogen het woord 'merk' niet per se sturend is, maar juist voor concretisering van de vragen kan zorgen. Ook is het gebruik van het woord 'merk' in de vraagstelling schijnbaar niet altijd sturend bij marktonderzoek naar onderscheidend vermogen, getuige hof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (*Van Haren/Airwair*), waarin het hof akkoord gaat met de vraag: "Van wie (welk merk of welke winkel) zijn veterlaarzen met dit aspect afkomstig? Wanneer u geen idee heeft, mag u dat ook invullen."
- 104 In deze zin ook BenGH 27 januari 2022, C. 2019/14/7, IEF 20498 (*Ik wil van mijn auto af*), r.o. 23.3. Zie ook het in par. 2 besproken voorbeeld uit GEU 10 juni 2020, T-717/18 (*Boyer Developpement/EUIPO*).
- 105 Zie ook Niedermann, *GRUR* 2014/634, p. 640, die duidelijk ook meent dat niet elke vorm van 'sturing' oneigenlijk is, maar soms juist ook kan zorgen voor de concretisering van de vraag. Vos & Iserief menen daarentegen dat de respondenten op geen enkele wijze mogen worden gestuurd of 'voorbereid' door de formulering van de vragen, zie *BMM Bulletin* 2012/1, p. 10. Zie in deze zin ook Häcker, *IEF* 11965, p. 2.
- 106 Rb. Den Haag 8 mei 2002, *BIE* 2003/66 (*Toblerone*).
- 107 Hoyng, *BMM Bulletin* 2001/1, p. 6; Niedermann, *ICC* 2006/260, p. 272; Vos & Iserief, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 7.
- 108 Zie o.a. de eerder genoemde *Toblerone*-uitspraak van de rechtbank Den Haag.
- 109 Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (*Lacoste/Hema*), r.o. 33. In deze zin ook conclusies van de Nederlandse werkgroep in het onderzoek van de AIPPI naar Consumer survey evidence 2019, vraag 4a.
- 110 Häcker, *IEF* 20857, p. 10.
- 111 Häcker, *IEF* 11965, p. 2. Vgl. ook Häcker, *IEF* 20857, p. 4.
- 112 Niedermann, *GRUR* 2014/634, p. 638.
- 113 Zie bijv. Hof Den Haag 28 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (*H&M/Adidas*), r.o. 4.2; Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (*Philips/Lidl*), r.o. 4.2.7; Rb. Den Haag 7 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7222 (*Kärcher*), r.o. 4.3.4; Hof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (*Van Haren/Airwair*), r.o. 6.5.6.
- 114 Zie uitgebreid Häcker, *IEF* 20857, waarin verschillende vraagstellingen bij juridisch marktonderzoek praktisch worden toegelicht.
- 115 Bijv. Hof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (*Van Haren/Airwair*), r.o. 6.5.5.
- 116 Zie o.a. Ariely, *The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially Ourselves*, hfst. 2.
- 117 Zie hierover o.a. Quaadvlieg, 'Herkomst- en goodwillbreuk in het merkenrecht na Intel en L'oreal, AA 2009/799.
- 118 Hof Den Haag 28 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (*H&M/Adidas*), r.o. 4.1; Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365 (*Lacoste/Hema*), r.o. 28.
- 119 O.a. Hoyng, *BMM Bulletin* 2001/1; Vos & Iserief, *BMM Bulletin* 2012/1; Sjoerdsma, *BMM Bulletin* 2012/1. Zie ook (zonder standpunt in te nemen) Stoop in zijn annotatie bij Rb. Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2925, *BIE* 2022-3, nr. 6 (*MEXX/G-MAXX*).
- 120 HvJ EG 22 juni 2000, C-245/98 (*Marca/Adidas*). Zie Sjoerdsma, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 18, met zijn verwijzing in voetnoot 46; Vos & Iserief, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 13.
- 121 Quaadvlieg, AA 2009/799, p. 802-803.
- 122 Zie ook Van der Kooij, *IEF* 7370, p. 8 e.v. voor andere kritiek op het nut van marktonderzoek naar verwarringsgevaar.