

16 | De maatman in het merkenrecht

P.A.C.E. van der Kooij[■]

1 INLEIDING

Het fenomeen van de maatman speelt op vele terreinen van het recht een belangrijke rol, en het intellectuele eigendomsrecht vormt daarop geen uitzondering. Op tal van plaatsen in de wetgeving, en in allerlei varianten, figureert het publiek als voorname, en dikwijls onmisbare toetssteen voor de rechter die niet alleen ten aanzien van de geldigheid ván, maar ook in gevallen van vermeende inbreuk óp intellectuele eigendomsrechten knopen moet doorhakken.

In het onderstaande sta ik eerst kort stil bij de rol van het publiek op een aantal deelreinen van de intellectuele eigendom, en in het bijzonder bij diens rol in het merkenrecht (par. 2). Vervolgens besteed ik enige aandacht aan de vraag of de opvattingen van de maatman op dit terrein door middel van marktonderzoek of deskundigenbericht op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld (par. 3).

Het standpunt van de rechter met betrekking tot de toelaatbaarheid en het nut van met name marktonderzoek in merkenzaken komt daarna ter sprake, met vooral aandacht voor de opvattingen op dit punt van het Hof van Justitie van de EG (par. 4). Een nadere uitwerking van enkele met het voorgaande samenhangende aspecten komt in par. 5 aan de orde, gevolgd door de conclusie in par. 6.

2 HET PUBLIEK IN HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

Allereerst een kort, en geenszins uitpuittend overzicht van de wijzen waarop in het intellectuele eigendomsrecht aan het publiek, al dan niet nader gedefinieerd, een rol is toebedeeld.

a. In het *octrooirecht* staat het begrip nieuwheid centraal, en wel bij de beoordeling van de beschermwaardigheid van het voortbrengsel of de werkwijze in kwestie. Volgens art. 4 leden 1 en 2 Rijksoctrooiwet 1995 wordt een uitvin-

■ P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectueel eigendomsrecht bij de afdeling ondernemingsrecht, Universiteit Leiden.

ding als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek, die op zijn beurt wordt gevormd door ‘al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze’. Voortijdige openbaarmaking schaadt dus de nieuwheid, en doordat het vereiste niet nader geclausuleerd is (bijvoorbeeld door middel van een geografische beperking, een tijdslimiet of een precisering van de doelgroep (deskundig of niet)), geldt het in principe als zeer streng. Waar het hier om gaat is dat discussies over al dan niet nieuwheid zich vooral zullen toespitsen op de *mate* van openbaarmaking vooraf, en daarbij kunnen de aard en omvang van de openbaarmaking, en dus van het desbetreffende publiek, een rol spelen. In deze context wordt veelal afgestemd op de zogenaamde doorsnee vakman.¹

b. Voor het *kwekersrecht* geldt iets vergelijkbaars. Ingevolge art. 35 lid 2 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 wordt een ras als onderscheidbaar aangemerkt indien het duidelijk te onderscheiden is van elk ander ras, waarvan het bestaan op het tijdstip van indiening van de aanvraag algemeen bekend is. In een aantal specifieke gevallen staat deze algemene bekendheid vast,² maar er laten zich tal van situaties denken waarin de weging van de feiten door de rechter de doorslag zal moeten geven, waarbij ook aard en omvang van het relevante publiek van invloed zullen zijn op de uiteindelijke beslissing.³

c. In het *modellenrecht* figureert het publiek in art. 3.3 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), dat betrekking heeft op de materiële eisen van nieuwheid en eigen karakter: in beide gevallen is beslissend het antwoord op de vraag of de tekening of het model in kwestie vóór de depot- of voorrangdatum reeds voor het publiek beschikbaar was gesteld. Van dit laatste is geen sprake, aldus lid 4, indien de tekening of het model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de genoemde datum ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, die in de EU of EER werkzaam zijn. Hier wordt het in aanmerking te nemen publiek dus tot op zekere hoogte ingeperkt, naar verluidt omdat wereldwijde nieuwheid niet steeds verlangd zou mogen worden.⁴

1 Zie bijv. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper & C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom, Deel 1 Bescherming van technische innovatie*, Deventer: Kluwer 2002, p. 75-81. Een representatief voorbeeld uit de rechtspraak is: Rb. Den Haag 27 juni 2001, *BIE* 2002, 37 (*Henkel/Diversey*), zie ook hierna par. 5, slot.

2 Zie de voorbeelden vermeld in art. 49 lid 4, tweede volzin Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

3 Vgl. HR 17 september 1982, *NJ* 1983, 44, *BIE* 1983, 40 (*Hoblanche*), r.o. 3.6: ‘Dit brengt mee dat alsdan de vraag aan de orde komt, of dat “andere ras” hetzij (...) aldus in het verkeer was gebracht dat het *daardoor* (...) “algemeen bekend” was geworden (...) hetzij die algemene bekendheid op andere gronden had verkregen.’ (*curs.* toegevoegd).

4 Vgl. Ch. Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 150-152.

d. Een centraal begrip in het *auteursrecht* is de openbaarmaking, zie bijvoorbeeld art. 1, 4, 5, 8 en 12 Auteurswet. Men zou kunnen zeggen dat deze term al direct het bestaan van publiek impliceert. Over het algemeen wordt de aanwezigheid van 'een' publiek in dit verband vrij snel aangenomen, zo bijvoorbeeld in art. 12 lid 4, dat gaat over de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling die weliswaar in besloten kring plaatsvindt, maar desondanks onder omstandigheden als openbaar geldt. Aan de aard en omvang van de doelgroep die men via een openbaarmaking beoogt te bereiken, worden doorgaans geen bijzondere eisen gesteld, zolang er maar tenminste van (een onbepaald aantal) potentiële luisteraars of kijkers sprake is.⁵

e. Veruit de belangrijkste rol is voor het publiek weggelegd in het *merkenrecht*. Bij vrijwel alle beslissingen die de rechter op dit terrein moet nemen, komen de (veronderstelde, dan wel via marktonderzoek of anderszins 'bewezen') opvattingen van de doelgroep in kwestie aan bod, expliciet of impliciet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar het (al dan niet door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen van een aangevraagd of reeds ingeschreven merk, en – in het verlengde daarvan – naar de mate van bekendheid van dat merk.⁶ Voorts bij de vraag naar het eventueel van huis uit misleidende karakter van een merk als bedoeld in art. 2.4 onder b BVIE (misleiding van het publiek ten aanzien van onder meer de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten), respectievelijk bij de beoordeling van de mogelijke misleiding van het publiek als gevolg van het gebruik dat van het (aanvankelijk nog geldige) merk is gemaakt (art. 2.26 lid 2 onder c BVIE). Ook komt de rol van het publiek om de hoek kijken bij de zogenaamde verwording tot soortnaam, dat wil zeggen in situaties waarin een aanvankelijk geldig merk (bijvoorbeeld een oorspronkelijk als fantasienaam in gebruik genomen aanduiding als *Vaseline* of *Hagelslag*) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming van de desbetreffende waar of dienst is geworden (art. 2.26 lid 2 onder b BVIE). En last but not least is het publiek prominent aanwezig in het merendeel van de merkinbreukzaken, waarin de rechter zich immers een oordeel dient te vormen met betrekking tot de aan- of afwezigheid van verwarringsgevaar tussen het vermeend inbreukmakende teken enerzijds en het geregistreerde merk anderzijds, dan

5 Zie nader J.H. Spoor, *Hooggeschat publiek*, afscheidsrede VU Amsterdam, Amsterdam: G.A. van Oorschot 2007, p. 6-11, met verdere verwijzingen.

6 Een hiervan afgeleide vraag is nog, of en in hoeverre bepaalde *categorieën* van merken beter door het publiek als merk herkend zullen worden dan andere. Het Hof van Justitie gaat er vanuit, zonder dit overigens uitvoerig te beargumenteren, dat bijv. vorm- en kleurmerken in de laatstbedoelde categorie vallen; vgl. HvJ EG 8 april 2003, zaken C-53/01 t/m C-55/01, BIE 2004, 19 (*Linde, Winward & Rado*), r.o. 48; HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, BIE 2004, 50 (*Libertel*), r.o. 39 e.v. Zie voor kritiek op deze opvatting bijv. F. van Horen, D.A. Stapel en R. Pieters, 'Over het belang van vormen in de waarneming van merken', *BMM-bulletin* 2006-2007, p. 166 e.v.

wel moet beoordelen of door gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (art. 2.20 lid 1 BVIE).

Sinds het arrest *Gut Springenheide* van het Hof van Justitie van de EG uit 1998 weten we *welk type* consument de rechter voor ogen dient te houden in misleidingszaken; nadien bleek de hier bedoelde maatstaf ook te gelden in verwarringszaken. Onder verwijzing naar eerdere uitspraken waarin het misleidend karakter van benamingen, merken of reclame-uitingen aan de orde was, kwam het Hof in deze zaak tot het volgende oordeel. Op de vraag of, indien de feitelijke verwachtingen van de consument doorslaggevend zijn, de opvatting van de consument met een gemiddeld onderscheidingsvermogen of die van de oppervlakkige consument de doorslag geeft, antwoordde het college, dat ‘de nationale rechter moet uitgaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’ (r.o. 37).⁷

Dit criterium roept aanstonds de vraag op, of het Hof – anders dan voorheen in sommige lidstaten – met betrekking tot het veronderstelde waarnemingsniveau van de aldus gedefinieerde maatman de lat in de hier bedoelde zaken een stuk(je) hoger heeft willen leggen, of juist niet. In de doctrine wordt hieromtrent verschillend gedacht. Verkade heeft uitvoerig beargumenteerd dat we hier niet met een doorsnee consument van doen hebben, maar met één die ‘tenminste een behoorlijke scholing t/m de leerplichtige leeftijd’ achter de rug heeft, en die daarbij ‘uitkijkt wat hij doet, weet dat hij niet alles weet, en weet dat hij niet alles voor zoete koek moet aannemen’.⁸ Gielen daarentegen is van mening dat geen sprake is van een verzwaring van de eis dat gelet moet worden op de gemiddelde consument, omdat het Hof tevens heeft overwogen (in de in par. 4 te bespreken zaak *Lloyd/Klijzen*) dat de gemiddelde consument zelden in de gelegenheid is om merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.⁹

Het verrast eigenlijk niet, dat ‘s Hof’s criterium tot dergelijke uiteenlopende visies aanleiding heeft gegeven. Het criterium heeft iets innerlijk tegenstrijdigs, door het gebruik van de woorden ‘gemiddelde’ en ‘gewone’ enerzijds, en van de termen ‘omzichtig’ en ‘oplettend’ anderzijds. Toch neig ik ernaar, juist vanwege de toevoeging van deze laatste twee adjectieven, het richtsnoer op

7 HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-210/96, NJ 2000, 374 (*Gut Springenheide*), r.o. 37.

8 D.W.F. Verkade en W.A. Wagenaar, ‘Onderscheidend vermogen en verwarring van merken’, in: P.J. van Koppen c.s. (red.), *Het Recht van Binnen, Psychologie van het Recht*, Deventer: Kluwer 2002, p. 71-72.

9 Gielen 2007, p. 278. Zie in dit verband ook reeds HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, NJ 1998, 523 (*Puma/Sabel*), r.o. 23: ‘(...) speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.’

te vatten als één dat inderdaad de lat hoger legt. De 'gewone' consument is in deze context wellicht ingevoegd om deze af te zetten tegen de ten aanzien van bepaalde waren of diensten meer 'gespecialiseerde' consument.

Hoe dit ook zij, het *Gut Springenheide*-criterium is nadien dikwijls in uitspraken van het Hof van Justitie herhaald, met name ook in zaken waarin het verwarringsgevaar in het merkenrecht centraal stond; daarover meer in par. 4.

3 MARKTONDERZOEK IN MERKENZAKEN

Het Hof van Justitie heeft in de *Gut Springenheide*-zaak, naar aanleiding van het feitencomplex en de daarop gebaseerde prejudiciële vragen, ook enige woorden gewijd aan de mogelijkheid, de al dan niet misleidende aard van bepaalde in de concurrentiestrijd gedane mededelingen (in casu een vermelding ter bevordering van de verkoop van eieren) via marktonderzoek te achterhalen. Na de in par. 2 geciteerde overweging kwam onmiddellijk de volgende:

'Het gemeenschapsrecht verzet er zich evenwel niet tegen dat hij [de nationale rechter, PvdK], wanneer hij bij de beoordeling van het misleidend karakter van de betrokken vermelding bijzondere moeilijkheden ondervindt, overeenkomstig de regels van zijn nationaal recht ten behoeve van zijn oordeelsvorming een opinie- of een deskundigenonderzoek gelast.'

Hoewel in latere rechtspraak van het Hof bepaald geen aanmoediging tot het uitvoeren van dergelijk onderzoek te lezen valt (zie ook daaromtrent par. 4), wordt het marktonderzoek in merkenprocedures met grote regelmaat (zo niet 'gelast', dan toch) op eigen initiatief van partijen aangewend, ten einde de opvattingen van de door het Hof bedoelde maatman met 'hard' cijfermateriaal te concretiseren. In ons land werd van deze mogelijkheid zelfs al meer dan een halve eeuw geleden gebruik gemaakt: in een procedure met betrekking tot een tweetal concurrerende beschuitmerken werden de uitkomsten van een opinieonderzoek overgelegd, maar het Hof Den Haag overwoog, zonder nadere motivering, dat het daardoor niet overtuigd was geraakt van de beweerde overeenstemming in hoofdzaak tussen de beide merken. Het cassatieberoep werd verworpen: het genoemde opinieonderzoek kwam daarin niet ter sprake, en de Hoge Raad toonde zich tevreden met het gegeven, '(...) dat het Hof bij zijn beslissing, of de merken geheel of in hoofdzaak overeenstemmen, den indruk op het publiek den bepalenden factor heeft doen zijn'.¹⁰ Juist vanwege

¹⁰ HR 9 april 1948, *NJ* 1948, 284; zie voor de beschikking van het Hof: *BIE* 1948, 44 (*Verkade/Ter Beek*).

de ontbrekende motivering ten aanzien van het niet overtuigend geachte opinieonderzoek is op de uitspraak van het Hof kritisch gereageerd.¹¹

In de eerste 25 jaren daarna is van het instrument van het opinieonderzoek betrekkelijk spaarzaam gebruik gemaakt. Van Nieuwenhoven Helbach maakte in 1983 melding van een elftal gepubliceerde beslissingen, waarin – met wisselend succes – de uitkomsten van dergelijk onderzoek waren overgelegd.¹²

Uit zijn bespreking van deze uitspraken blijkt welke haken en ogen er zoal aan marktonderzoeken kunnen kleven. In de eerste plaats zijn de omvang en de samenstelling van de bij het onderzoek betrokken groep van ondervraagden relevant. Afhankelijk van het product in kwestie zal nu eens volstaan kunnen worden met een betrekkelijk klein aantal geënquêteerden (bijvoorbeeld als dit product uitsluitend voor een bij uitstek deskundig publiek bedoeld is), dan weer zal men, om tot een getrouwe afspiegeling van het relevante publiek te geraken, juist een zeer groot aantal personen moeten interviewen. Alleen al dit punt van de representativiteit kan in de rechtszaal tot uitvoerige discussies aanleiding geven.¹³ In de tweede plaats is vanzelfsprekend de formulering van de vragen cruciaal. Deze vragen kunnen suggestief van aard zijn ('leading questions') met als gevolg dat de antwoorden een vertekend beeld geven van de realiteit. Verder is vaak kritiek mogelijk op de manier waarop een onderzoek is ingericht. Van Nieuwenhoven Helbach haalt als voorbeeld uit de rechtspraak de zaak aan,¹⁴ waarin C&A trachtte te bewijzen dat een uit een zestal kleuren samengestelde kleurenbaan bij het publiek als teken van herkomst voor de van C&A afkomstige producten was ingeburgerd. Te dien einde was aan de geënquêteerden de door C&A gebruikte zilverkleurige draagtas getoond, met daarop de bedoelde kleurenbaan. Aldus was echter volgens het Hof Amsterdam niet de bekendheid van de kleurenbaan gemeten, maar de bekendheid van de draagtas. Ook bij de wijze van bewerking van de onderzoeksresultaten en de interpretatie daarvan, zelfs als het onderzoek als zodanig de toets der kritiek zou kunnen doorstaan, zijn meer dan eens kanttekeningen te plaatsen.¹⁵

11 Zie F.J.A. Hijink in zijn noot in *BIE* (zie vorige voetnoot); E.A. van Nieuwenhoven Helbach, 'Beoordeling van N.I.P.O.-onderzoek omtrent merken', *BIE* 1948, p. 167 e.v.

12 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, 'Het opinieonderzoek als bewijsmiddel in het mededingingsrecht', in: W.H. Heemskerk c.s. (red.), *Een goede procesorde, Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt*, Deventer: Kluwer 1983, p. 287 e.v.

13 Zie bijv. HR 11 mei 2001, *NJ* 2002, 55 (*Vredestein/Ring 65*); HvJ EG 29 april 2004, zaak C-371/02, *GRUR Int.* 2004, p. 629 (*Björnekulla*). Volgens deze uitspraken wordt het relevante publiek in dit verband in principe gevormd door de consumenten en eindgebruikers, en dus niet (mede) door bijv. de tussenhandel, die immers – normaal gesproken – geen overwegende invloed heeft op de keuze die het kopende publiek uit de aangeboden producten maakt.

14 Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 291. Het betrof Hof Amsterdam 27 augustus 1981, *BIE* 1982, 47 (*C&A/Vanes Modebeheer*).

15 Illustratief in dit verband is bijv. het vonnis van de Rechtbank Breda, kenbaar uit: HR 26 mei 1972, *BIE* 1972, 66 (*Hero/The Seven-Up Company*).

Met name in die merkenprocedures, waarin het eventuele verwarringsgevaar tussen merk en vermeend inbreukmakend teken centraal staat, blijkt het stellen van 'zuivere' vragen problematisch. Het overnemen door de rechter van de overgelegde onderzoeksresultaten kan reeds afstuiten op het bezwaar, dat de vragen zodanig zijn geredigeerd, dat het publiek zich al te zeer ervan bewust is geweest dat het vanwege een specifiek doel geënquêteerd werd, zodat van voldoende onbevangenheid niet meer gesproken kan worden. Ook is denkbaar dat de vragen en proefopstellingen zo zijn ingericht dat zij naar het oordeel van de rechter de werkelijke (verkoop)situatie onvoldoende benaderen, bijvoorbeeld doordat bepaalde merkbestanddelen in het onderzoek geprononceerd naar voren worden gehaald, terwijl deze in het schap in de supermarkt in veel mindere mate zichtbaar zijn. In het verlengde hiervan is er het probleem, dat het winkelend publiek merken veelal oppervlakkig, vluchtig zal waarnemen. Het is buitengewoon lastig om via marktonderzoek te achterhalen of, c.q. te bewijzen dat het publiek bij een dergelijke vluchtige waarneming (die dus idealiter in het onderzoek zal moeten worden nagebootst) een ouder merk en een jonger teken met elkaar zal verwarren of tenminste zal denken dat er een verband bestaat tussen de gerechtigden op het teken en het merk (de zogenaamde indirecte verwarring). Daarbij komt dan nog, dat de rechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar merk en teken in zijn geheel met elkaar moet vergelijken, en dus niet bij voorbaat bepaalde (bijvoorbeeld minder dominerende) bestanddelen buiten beschouwing mag laten.¹⁶

Over het fenomeen marktonderzoek en de rol die daarvoor in het merkenrecht al dan niet zou zijn weggelegd, is in de loop der jaren in binnen- en buitenland veel geschreven. In de recente literatuur die ik voor dit opstel raadpleegde komen de hiervoor genoemde of ermee vergelijkbare bezwaren keer op keer, en in allerlei toonaarden terug, soms vergezeld van voorstellen tot optimalisering van zaken als de vraagstelling en de representativiteit en dergelijke. Ik kom hierop, voor zoveel nodig, in par. 5 terug.¹⁷

16 Vgl. HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, NJ 1998, 523 (*Puma/Sabel*).

17 Zie bijv. H. Eichmann, 'Der Schutz von bekannten Kennzeichen', *GRUR* 1998, p. 201 e.v.; P. Reeskamp, 'Wat is een bekend merk?', *BMM-bulletin* 2000, p. 134 e.v.; P.H. van Westendorp, 'Merkenrecht en marktonderzoek: de stand van zaken', *BMM-bulletin* 2001, p. 13 e.v.; M. van Aalst en L. Sloot, 'Merkinbreuk en de Look-alike index', *BMM-bulletin* 2001, p. 17 e.v.; C.-H. Massa, 'Enquêtes de marché et marques en Belgique', *BMM-bulletin* 2001, p. 21 e.v.; Verkade en Wagenaar 2002, p. 72 e.v.; W. Hoyng, 'Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid 1 sub b BMW', *BMM-bulletin* 2001, p. 2 e.v.; Gielen 2007, p. 231 e.v. en p. 278 e.v.; Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 140 e.v. en p. 447 e.v.; E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 32; H. van den Berg, *Marktonderzoek in de rechtszaal*, Amsterdam: Stichting voor Culturele Studies 2007.

4 HET STANDPUNT VAN DE RECHTER

In de vorige paragraaf bleek al, dat de rechter in merkenzaken met enige regelmaat geconfronteerd wordt met de uitkomsten van (meestal op initiatief van partijen) uitgevoerd marktonderzoek.¹⁸ Inmiddels staat in ieder geval buiten kijf dat de hoogste merkenrechter, het Hof van Justitie van de EG, ook in merkenprocedures, of daarin nu resultaten van opinieonderzoek worden ingebracht of niet, aansluiting verlangt bij de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, zoals geïntroduceerd in *Gut Springenheide*.¹⁹ Aan dit oordeel omtrent de fictieve maatman doet volgens het Hof overigens niet af, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie van waren of diensten waarom het gaat: in een zaak over merken voor personenauto's diende naar de mening van het college rekening te worden gehouden '(...) met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is'.²⁰

Daarnaast heeft het Hof zich bij enkele gelegenheden meer in het bijzonder uitgelaten over de toelaatbaarheid van het gebruik van opinieonderzoek ter beslechting van merkgeschillen. Ging het in de zaak *Gut Springenheide* nog om marktonderzoek in de wat ruimere context van misleidende merken, benamingen en reclame-uitingen, nog geen jaar later kreeg het rechtscollège twee keer kort na elkaar de gelegenheid enige overwegingen hieraan te wijden, specifiek gericht op merkenrechtelijke situaties. Om te beginnen was dit het geval in het arrest *Windsurfing Chiemsee*. Eén van de prejudiciële vragen had betrekking op art. 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn,²¹ dat – kort gezegd – inburgering van een teken als merk in bepaalde gevallen mogelijk maakt. Op de vraag, of uit die bepaling eisen zijn af te leiden omtrent de wijze waarop het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld, herhaalde het Hof het *Gut Springenheide*-criterium, maar dan toegespitst op dit geval.²²

18 Zie voor een recent overzicht van dit soort uitspraken bijv. Gielen 2007, p. 232, voetnoot 132 en p. 278, voetnoot 264; zie ook de noot van J. Kabel onder Hof Amsterdam 30 september 2004, *IER* 2005, 10 (*Deutsche Telekom/ID&T*).

19 Zie bijv. HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, *NJ* 2003, 481 (*Philips/Remington*), r.o. 63; HvJ EG 8 april 2003, zaken C-53/01 t/m C-55/01, *BIE* 2004, 19 (*Linde, Winward & Rado*), r.o. 41; HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, *BIE* 2004, 50 (*Libertel*), r.o. 46; HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, *NJ* 2006, 531 (*Postkantoor*), r.o. 34.

20 HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04, *GRUR Int.* 2006, p. 229 (*Picasso/Picaro*), r.o. 38-39.

21 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *Pb. EG* d.d. 1 februari 1989, L40/1.

22 HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, *NJ* 2000, 269 (*Windsurfing Chiemsee/Huber*), r.o. 54.

‘(...) dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet, dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk (...), overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten.’

In de zeer kort daarna gevoerde procedure in de zaak *Lloyd/Klijnsen*, over het vermeende verwarringsgevaar tussen de schoenenmerken Lloyd en Loint's, werd het Hof uitgenodigd een concrete uitspraak te doen omtrent de mate van onderscheidend vermogen van een merk, afgemeten aan een bepaald bekendheidspercentage. Naar aanleiding van eerder in Duitsland uitgevoerd marktonderzoek stelde de verwijzende rechter onder meer de vraag, of bij een bekendheidsgraad van 10% in de belanghebbende kringen reeds een groter onderscheidend vermogen en dus een grotere beschermingsomvang kan worden aangenomen en voorts of dit bij een bekendheidsgraad van 36% het geval kan zijn. Het Hof van Justitie liet zich echter – niet zeer verrassend – niet op een dergelijk percentage vastpinnen. Het overwoog dat bij de beoordeling van de onderscheidingskracht van een merk met tal van omstandigheden rekening moet worden gehouden, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten, de omvang van het deel van het publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen. Daarom is het volgens het college niet in algemene zin te zeggen, bijvoorbeeld aan de hand van bekendheidspercentages, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft.²³ In zijn *Chevy*-arrest van weer een paar maanden later herhaalde het Hof in wezen dit standpunt door te overwegen, nu in het kader van de vaststelling van de mate van bekendheid van een merk als bedoeld in art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn, dat letter noch geest van deze bepaling een aanknopingspunt bieden voor het vereiste, dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het relevante publiek.²⁴

In het nog recentere arrest *Postkantoor* tenslotte, overwoog het Hof van Justitie, dat de bevoegde autoriteit, in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een teken als merk, rekening moet houden

‘(...) met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is’.²⁵

23 HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97, NJ 2000, 375 (*Lloyd/Klijnsen*), r.o. 23-24.

24 HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2002, 376 (*Chevy*), r.o. 25.

25 HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, NJ 2006, 531 (*Postkantoor*), r.o. 35.

Overzien we deze uitspraken, dan kan daaruit worden afgeleid dat het Hof van Justitie het door de nationale rechter bevelen van een opinieonderzoek mogelijk acht, maar nu niet bepaald aanmoedigt ('... dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet ...'; '... wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt ...'). Ook het uit eigen beweging overleggen van de resultaten van een dergelijk onderzoek door partijen is toegestaan, maar het ontslaat de bevoegde instantie niet van de plicht alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling te betrekken, waarbij nog komt dat minimumpercentages voor de vaststelling van bijvoorbeeld de mate van bekendheid van een merk niet te geven zijn, zodat de nationale rechter respectievelijk het nationale merkenbureau ook in dat opzicht geenszins aan de uitkomsten van het marktonderzoek gebonden is.²⁶

Uit bestudering van beslissingen van lagere rechters in de Benelux komt naar voren, dat dezen tot op heden vrijwel nooit expliciet overwegen, dat zij zich bij hun eindoordeel in hoge mate door de hier bedoelde onderzoeksresultaten hebben laten beïnvloeden. De indruk bestaat zelfs, dat de rechter veeleer zelfstandig een oordeel velst en het eventueel overgelegde marktonderzoek alleen dan gebruikt als dit zijn eigen oordeel bevestigt.²⁷

In het buitenland is dit soms anders. In de Verenigde Staten en ook in Duitsland speelt het marktonderzoek in rechtszaken een grotere rol, en kan het een belangrijk bewijsmiddel vormen. Uit de V.S. zijn zelfs voorbeelden bekend van rechtbanken die uit het *niet* overleggen van resultaten van marktonderzoek meenden te mogen afleiden, dat het kennelijk niet mogelijk was om verwarringsgevaar te bewijzen.²⁸ Of we in ons land ook die kant op zouden moeten, valt nog te bezien. In de volgende paragraaf komt een en ander nader ter sprake.

5 NAAR MEER MARKTONDERZOEK IN HET MERKENRECHT?

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet, dat in merkenrechtelijke procedures hier te lande met enige regelmaat gebruik wordt gemaakt van het instrument van het marktonderzoek. Ook is gebleken dat zulk onderzoek vrijwel altijd op initiatief van (één der) partijen wordt uitgevoerd. Verder kwam naar voren, dat er nogal wat haken en ogen aan dit type onderzoek

26 Zie met betrekking tot de waardering door de rechter van opinieonderzoek waartoe hij zelf heeft bevolen: HR 5 december 2003, NJ 2004, 74 (*Nieuw Vredenburg/Nieuwe Hollandsche Lloyd*).

27 Vgl. Gielen 2007, p. 278; Reeskamp 2001, p.138; Hoyng 2001, p. 2; Spoor 2007, p. 16; Van Westendorp 2001, p. 16; Verkade en Wagenaar 2002, p. 83.

28 Vgl. Hoyng 2001, p. 3 met verdere verwijzingen; Eichmann 1998, p. 212-213; Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 289 en 293-294; Van Westendorp 2001, p. 13; Reeskamp 2001, p. 138.

vastzitten, en dat de rechter zich doorgaans niet al te veel van de resultaten van het onderzoek lijkt aan te trekken.

Toch gaan in de literatuur zo nu en dan stemmen op, die pleiten vóór het (meer) gebruikmaken van de uitkomsten van opinieonderzoek in de rechtszaal. Gegeven de in par. 3 gesignaleerde complicaties die zich in enquêtes over merken maar al te snel kunnen voordoen, lijkt een aantal auteurs vooral gecharmeerd te zijn van het benutten van onderzoeksresultaten ten einde de (mate van) *bekendheid* van een bepaald merk te kunnen vaststellen.²⁹ Anderen daarentegen zien toch ook wel – met de nodige slagen om de arm – brood in het benutten van marktonderzoek in inbreukprocedures, in het bijzonder ter bepaling van het *verwarringsgevaar* tussen merk en vermeend inbreukmakend teken.³⁰ Een enkeling heeft zich meer in het algemeen uitgesproken tegen het gebruik van marktonderzoek.³¹

Een aantal auteurs is ervan overtuigd, dat het gebruik van opinieonderzoek in merkenzaken steeds belangrijker zal worden. De één verwijst in dit verband naar de toenemende internationalisering en globalisering van de handel, die meebrengt dat het aantal conflicten alleen maar toeneemt ('Imiteren is lucratief!'), en daarbij met name ook vanuit het buitenland een steeds groter wordende behoefte ontstaat aan betrouwbare, de rechtszekerheid vergrotende, meetinstrumenten. De ander wijst op de ervaringen elders met opinieonderzoek opgedaan, en meent dat wij daarvan hier te lande veel kunnen leren. Weer een ander voorspelt de toekomstige toename van marktonderzoek vanuit het gezichtspunt, dat de (Benelux-)rechter voorheen al inbreuk kon aannemen ingeval van louter associatiegevaar (en daarvoor dus minder onderzoek hoefde te doen), maar tegenwoordig pas indien ten minste sprake is van (direct of indirect) verwarringsgevaar.³²

In het recente verleden zijn meermalen pogingen ondernomen, om vuistregels op te stellen voor 'goed' marktonderzoek.³³ Ook is de suggestie gedaan, te komen tot de oprichting van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat

29 Zie bijv. Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 293 en 296; A. Hagen, 'Post Postkantoor, onderscheid in algemeen belang', *BMM-bulletin* 2004, p. 149; Reeskamp 2000, p. 138.

30 Zie bijv. Verkade en Wagenaar 2002, p. 83; Van Aalst en Sloot 2001, p. 17 e.v.; Hoyng 2001, p. 6 e.v.; Gielen 2007, p. 278-279. R.P. Raas, *Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?*, diss. Leiden, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000, p. 427 meent dat marktonderzoeken in inbreukzaken 'slechts een bescheiden rol' zullen kunnen spelen.

31 Zie Spoor 2007, p. 15-16.

32 Zie bijv. Van Westendorp 2001, p. 16; Van Aalst en Sloot 2001, p. 17 e.v.; Reeskamp 2000, p. 138, Hoyng 2001, p. 2 e.v.; Gielen 2007, p. 278-279. Vgl. met betrekking tot het vereiste verwarringsgevaar HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, NJ 1998, 523 (*Puma/Sabel*), r.o. 18 e.v.

33 Zie bijv. Verkade en Wagenaar 2002, p. 79 e.v.; Van Westendorp 2001, p. 16; Van Aalst en Sloot 2001, p. 17 e.v.

hetzij zelf onderzoek zou kunnen uitvoeren, hetzij toezicht zou kunnen houden op door derden voor partijen uitgevoerd onderzoek.³⁴

Zoals alles in het leven, heeft ook een voorstel als dit voor- en nadelen. De ingebruikname van één (inter)nationaal onderzoeksbureau zou kunnen voorkómen dat de rechter nog langer wordt geconfronteerd met elkaar tegenprekende rapporten, en zou tevens allerlei bezwaren tegen in het verleden gehanteerde enquêtemethoden kunnen wegnemen. Eén in plaats van diverse rapporten zou voorts wellicht uit kosten oogpunt gunstige effecten kunnen meebrengen.³⁵ Ook de rechtszekerheid zou erbij gebaat kunnen zijn, vanwege de grotere voorspelbaarheid van de rechterlijke uitspraken.

Een dergelijk instituut zou echter vanzelfsprekend uitsluitend met behulp van internationaal geaccepteerde standaarden kunnen opereren, en het opstellen daarvan lijkt geen sinecure. Bovendien zou de rechter nog altijd niet verplicht zijn om de onderzoeksresultaten (al dan niet op basis van een deskundigenbericht als bedoeld in art. 194 Rv.) geheel en al tot de zijne te maken (vgl. art. 152 lid 2 Rv.). Zonder nadere wettelijke voorzieningen zou de oprichting van één, bij uitsluiting bevoegd onderzoeksbureau voorts op gespannen voet staan met bijvoorbeeld bestaande regels van bewijsrecht, zoals de in art. 150 Rv. neergelegde plicht van de partij die zich op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten beroept, om zelf het bewijs daarvan te overleggen en, in het verlengde hiervan, art. 152 lid 1 Rv., dat bepaalt dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt.³⁶ Over de mogelijkheid van een tegenonderzoek, zoals bedoeld in art. 200 Rv., heb ik dan nog niet eens gesproken, noch over de communautairrechtelijke complicaties die bij de oprichting van een nationaal onderzoeksinstituut met een wettelijk monopolie op het onderhavige terrein zouden kunnen rijzen (men denke bijvoorbeeld aan de artt. 28 e.v. en 81 e.v. EG-Verdrag). En nog een stapje verder: ook het eventueel *verplicht stellen* van marktonderzoek in althans bepaalde categorieën merkenzaken (bijvoorbeeld zaken waarin de mate van bekendheid ter sprake zou komen) zou mijns inziens, zelfs bij aanwezigheid van een internationaal aanvaard onderzoeksprotocol, moeten worden afgeraden. Niet alleen is de aanhoudende stroom van merkenprocedures (inclusief oppositie- en nietigheidsprocedures) daarvoor veel te groot, er zouden ook diverse praktische bezwaren tegen zo'n onderzoeksplicht aangevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld in verband met de – met name ook voor de vele 'kleine' merkenzaken – onevenredig hoge kosten en de dikwijls vereiste spoed: het

34 J. Kabel wijst in zijn noot onder Hof Amsterdam 30 september 2004, *IER* 2005, 10 (*Deutsche Telekom/ID&T*) op het van mr. E.J. Numann, raadsheer in de Hoge Raad, afkomstige voorstel, gedaan tijdens een symposium in januari 2003 van de toenmalige Stichting Merkartikel.

35 Zie voor een indicatie van de kosten van marktonderzoek in deze context Massa 2001, p. 25.

36 Zie hierover ook Reeskamp 2000, p. 137-138, die onder meer erop wijst, dat de rechter ten aanzien van de beweerdelijke *bekendheid* van een merk gebruik kan maken van de in art. 149 lid 2 (176 oud) Rv. neergelegde regel, dat feiten of omstandigheden van algemene bekendheid geen bewijs behoeven.

kort geding heeft niet voor niets juist in het intellectuele eigendomsrecht een grote vlucht genomen.

Alles bijeen genomen komt het mij dus voor, dat een verdere institutionalisering van het marktonderzoek wel een aantal eerder geconstateerde problemen zou kunnen helpen oplossen, maar minstens evenveel nieuwe bezwaren zou oproepen. Dat neemt niet weg, dat pogingen om te komen tot verdere verbetering van bestaande onderzoekscriteria op dit terrein aanmoediging verdienen; er valt (ook) van buitenlandse ervaringen ongetwijfeld veel te leren.

Voorlopig echter zullen er zich, dunkt mij, op het gebied van het marktonderzoek-in-merkenzaken geen revolutionaire ontwikkelingen voordoen, en het is de vraag of dat 'erg' is. De rechter kan in speciale, zich daartoe volgens hem lenende gevallen altijd zelf een onderzoek gelasten. Hij kan daarnaast wellicht enig vertrouwen putten uit de wetenschap dat men (niet alleen bij ons eigen Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom maar ook bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (het EG-merkenbureau, BHIM)) over een inmiddels behoorlijk fijnmazig netwerk beschikt van criteria ter beoordeling van onder meer onderscheidend vermogen, overeenstemming tussen tekens en soortgelijkheid van waren en diensten,³⁷ mede naar aanleiding van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg en, wat betreft het BHIM, de talloze uitspraken van de kamers van beroep en van de oppositie- en nietigheidsafdeling. Al deze criteria tezamen moeten het de rechter mogelijk maken in de overgrote meerderheid der (merken)zaken uit te gaan van de perceptie van de (fictieve) gemiddelde consument, de maatman, wiens opvattingen niet steeds concreet via enquêtes en dergelijk behoeven te worden vastgesteld, maar globaal – beredeneerd – kunnen worden geschat. Dit betekent wel een verre gaande vereenvoudiging van de dagelijkse werkelijkheid, maar biedt tal van voordelen.³⁸

Een en ander geldt uiteraard, *mutatis mutandis*, ook in procedures over andere intellectuele eigendomsrechten. In een recente octrooizaak formuleerde de rechter het als volgt:³⁹

'De *gemiddelde* vakman bestaat als zodanig echter niet, maar is een juridische fictie. (...). Indien het al zo zou zijn dat de opvatting van de gemiddelde vakman een afgeleide of een afspiegeling is van de opvattingen van alle werkelijk bestaande vakmannen op het desbetreffende gebied, dan wil dat nog niet zeggen dat aan de hand van de getuigenissen van een aantal vakmannen de opvatting van de gemiddelde vakman kan worden vastgesteld; daarvoor zouden de getuigenissen van (vrijwel) alle vakmannen nodig zijn en dat is een onhaalbare zaak. Het komt er dus op neer dat de rechter zelfstandig zal moeten bepalen wat de opvatting van de gemiddelde vakman inhoudt, eventueel na deskundige voorlichting.'

37 Zie resp. <<http://www.boip.int/nl/generalLegalRefusalDirectives.html>> en <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm>>.

38 Vgl. Spoor 2007, p. 17-18.

39 Rb. Den Haag 27 juni 2001, BIE 2002, 37 (*Henkel/Diversey*), r.o. 11.

6 CONCLUSIE

In het intellectuele eigendomsrecht, en daarbinnen in het bijzonder in het merkenrecht, speelt de maatman een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de bepaling van het onderscheidend vermogen van een merk en bij de beantwoording van de vraag of tussen een merk en een vermeend inbreukmakend teken verwarring te duchten is. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat in dit verband (ook) in merkenzaken moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Discussie is mogelijk over de vraag of dit een doorsnee consument is, dan wel of het Hof de lat hoger heeft willen leggen (par. 2).

In merkenzaken wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de resultaten van marktonderzoek. Vrijwel altijd zijn het de partijen zelf die dergelijk onderzoek hebben laten uitvoeren. Het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van opinieonderzoek is in merkenzaken geen eenvoudige aangelegenheid; er kleven tal van (methodologische) haken en ogen aan (par. 3). Het Hof van Justitie is geen tegenstander van dergelijk onderzoek, maar moedigt het gebruik ervan ook niet echt aan. De Nederlandse rechter overweegt daarnaast maar zelden uitdrukkelijk, dat hij zich bij zijn oordeelsvorming door de overgelegde onderzoeksresultaten heeft laten leiden; veeleer bestaat de indruk, dat hij eerst zelf een oordeel velt en het marktonderzoek alleen dan vermeldt indien dit met zijn eigen bevindingen spoort (par. 4).

In de literatuur wordt zo nu en dan gepleit voor meer gebruik van de uitkomsten van marktonderzoek in merkenzaken; sommige auteurs betogen, met uiteenlopende argumenten, dat het opinieonderzoek in dit soort procedures bovendien steeds belangrijker zal worden. Eén van de pogingen om tot beter marktonderzoek te komen zou, zo is wel gesuggereerd, de oprichting van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut kunnen zijn, speciaal voor merkenzaken. Een dergelijk voorstel heeft voordelen, maar stuit zeker ook op een aantal bezwaren. Het lijkt verstandig, zeker zolang er nog geen internationaal geaccepteerde onderzoeksstandaarden bestaan met betrekking tot de manier waarop marktonderzoek in merkenzaken moet worden uitgevoerd, aan de rechter de vrijheid te laten uitsluitend in zich speciaal daarvoor lenende zaken een dergelijk onderzoek te gelasten. Daarnaast beschikken de (inter)nationale merkenbureaus tegenwoordig over een fijnmazig web van criteria ter beoordeling van bijvoorbeeld onderscheidbaarheid, overeenstemming en soortgelijkheid. Ook de rechter kan daarmee in voorkomende gevallen zijn voordeel doen (par. 5).