

Bijlage 5

Mogelijkheden voor verder onderzoek

Vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek zijn er een aantal interessante vragen onbeantwoord gebleven. Hieronder zullen deze vragen uiteengezet worden. Wij zijn van mening dat deze onderzoeksvragen mogelijkheden vormen voor anderen om verder te onderzoeken.

1. Nadruk onderzoek

In dit onderzoek hebben wij de nadruk gelegd op de wijze van motiveren door de rechter. Bij de inhoudelijke behandeling van de zaken hebben wij de zaken aan zeven factoren, die wij in de vragenlijst hebben opgenomen, getoetst. De zeven factoren die wij onderzocht hebben zijn: beschrijvendheid/inherente onderscheidend vermogen van het merk, bekendheid van het merk, mate van overeenstemming of soortgelijkheid van de waren of diensten, mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken, mate van auditieve overeenstemming tussen merk en teken, mate van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken en de kennis, deskundigheid en oplettendheid van het relevante publiek. Per factor hebben wij gekeken of de rechter deze in zijn beoordeling noemt en indien hij de factor noemt, of hij deze motiveert. Vanwege de beperkte tijd hebben wij echter niet onderzocht of de rechter daadwerkelijk vaststelt of er wel of geen sprake is van die factor. Vragen die kunnen worden uitgezocht worden zijn: heeft het merk onderscheidend vermogen, betreft het een bekend merk, is er overeenstemming in de waren of diensten of is er sprake van soortgelijkheid van waren of diensten - dit hebben wij alleen niet bij sub d gedaan - is er sprake van visuele/auditieve/begripsmatige overeenstemming en is het relevante publiek in bezit van de kennis, deskundigheid en oplettendheid.

2. Soortgelijkheid waren of diensten

Enkel bij zaken omtrent sub c hebben wij onderzocht hoe vaak het soortgelijke waren of diensten betreft. Niet uitgezocht is hoe vaak dit bijvoorbeeld bij sub d naar voren komt. Bij sub a is het belangrijkste criterium 'identieke waren of diensten', dus gaat het automatisch om

soortgelijke waren of diensten. Daarnaast gaat het bij sub b ook om soortgelijke waren of diensten aangezien het bij sub b het verwarringscriterium kent. Dit criterium kan alleen het geval zijn bij soortgelijke waren of diensten. Bij sub a en sub b is het dus niet nodig om uit te zoeken of het soortgelijke waren of diensten betreft. Het zal immers altijd om soortgelijke waren of diensten gaan. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe vaak een zaak omtrent sub d over soortgelijke waren of diensten gaat. Daarnaast is ook interessant om onderzoek te verrichten om er achter te komen in wat voor soort zaken sub d een rol speelt.

3. Belangrijke factoren bij de beoordeling van de inbreukvraag

Wij hebben onderzocht of de factor ‘bekendheid van een merk’ door de rechter wordt meegenomen bij de beoordeling van de zaak. Uit het onderzoek is gebleken dat in bijna 30% van de 269 zaken de bekendheid van een merk een rol speelt. Een vraag die dan gesteld kan worden is of de bekendheid van het merk er voor zorgt dat er eerder een inbreuk op een merk wordt aangenomen of niet.

Een andere factor die wij hebben onderzocht is de factor ‘de kennis, deskundigheid en oplettendheid van het publiek’. In bijna de helft van de zaken kwam deze factor in de beoordeling van de rechter naar voren. Een vraag die bij deze vaststelling dient te worden gesteld is of de merkhouders eerder wint bij een minder oplettendheid van het publiek.

De derde factor die wij hebben onderzocht is ‘de mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken’. In ons onderzoek is naar voren gekomen dat in de helft van de zaken deze factor gemotiveerd wordt behandeld in de beoordeling door de rechter. Interessant is de vraag of er eerder een merkinbreuk wordt vastgesteld wanneer er sprake is van visuele overeenstemming tussen het merk van de merkhouders en dat van de gedaagde.

In een zaak omtrent sub b is het mogelijk dat ondanks dat er zowel een visuele overeenstemming als een auditieve overeenstemming aanwezig is er toch geen verwarring tussen merk en teken door de rechter wordt vastgesteld. Een reden voor het niet aannemen van verwarring is dat het begripsmatige verschil tussen merk en teken zodanig is dat het naar het oordeel van de rechter de visuele en auditieve overeenstemming neutraliseert.¹ Dit is bijvoorbeeld het geval een zaak die bij ons onderzoek naar voren kwam, namelijk de zaak van Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen G-Star International B.V. uit 2010.² Een mogelijkheid voor

¹ HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 (*Picasso/Picaro*).

² Rechtbank Amsterdam 20 januari 2010, IEF 8542 (Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen G-Star International B.V.).

verder onderzoek is de vraag hoe vaak er in een sub b-zaak toch geen verwarring wordt vastgesteld doordat het begripsmatig verschil de visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken voldoende neutraliseert.

Recent heeft de Hoge Raad in het arrest RedBull/Bulldog³, kort gezegd, geoordeeld dat de rechter verplicht is de factoren visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te motiveren wanneer daar sprake van is. Wij hebben de indruk dat dit nog niet altijd even consequent door rechters wordt gedaan. Een mogelijkheid voor verder onderzoek is dan ook om te onderzoeken hoe vaak de rechter zich daadwerkelijk aan deze regel houdt.

4. Hoger beroep

Gebleken uit ons onderzoek is dat ruim 80% van de zaken zich af speelt bij de rechtbank en in bijna 20% van de gevallen betreft het een zaak in hoger beroep. Van de 223 zaken die zich afspelen bij de rechtbank wint de merkhouders in tweederde van de gevallen. Dat betekent dat in eenderde van de gevallen de merkhouders verliest en de gedaagde wint. Interessant om uit te zoeken is hoe vaak een verliezende gedaagde in hoger beroep gaat en hoe vaak een verliezende merkhouders in hoger beroep gaat. Ook al hebben wij hier niet specifiek onderzoek naar gedaan, het beeld dat wij hebben na het inhoudelijk behandelen van de hoger beroep zaken is dat voornamelijk de verliezende merkhouders in hoger beroep gaat. Wij zijn benieuwd of dat beeld ook klopt.

5. Gemeenschapsmerk

Uit het onderzoek is gebleken dat vanaf 2007 tot 2011 in 11% van de gevallen het merk waar de zaak om gaat, een gemeenschapsmerk betreft. De regel die in Nederland geldt is dat in dat geval alleen de rechtbank Den Haag bevoegd is de zaak te behandelen. Wanneer de zaak omtrent een gemeenschapsmerk aanhangig is gemaakt bij een andere rechtbank dan de rechtbank Den Haag, dan dient die rechtbank de zaak door te verwijzen naar de rechtbank Den Haag. Echter, in de praktijk blijkt dat deze regel niet altijd wordt nageleefd. Een vraag die hierbij kan worden gesteld is de vraag hoe vaak dit in de praktijk gebeurt.

Op grond van de Gemeenschapsverordening is de rechtbank Den Haag bevoegd een territoriaal verbod op te leggen. In kort geding is dit een territoriaal verbod voor Nederland en

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

in bodemprocedure een verbod ofwel voor de gehele Europese Unie ofwel voor een deel daarvan. Een vraag interessant is hoe vaak de rechter een dergelijk territoriaal verbod oplegt.

6. Ex parte verbod

De mogelijkheid bestaat dat een merkhouder om een ex parte bevel verzoekt bij de rechter.⁴ Tijdens het verrichten van ons onderzoek kwam er zo nu en dan ook een ex parte-zaak voorbij. De merkhouder heeft de mogelijkheid tegen de vermeende inbreukmaker een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het merkenrecht van de merkhouder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen of te laten horen. Wij hebben de zaken waarin het ging om ex parte niet meegenomen in ons onderzoek. Daarom staan deze zaken in de restcategorie van onze dataset. Niettemin zou een onderzoek naar ex parte bij merkenrechtzaken zeker interessant zijn. Voorbeelden van vragen die bij dit onderwerp gesteld zouden kunnen worden zijn: hoe vaak vraagt een merkhouder om een ex partebevel en hoe vaak wordt zo een verbod ook daadwerkelijke door de rechter opgelegd?

7. Conclusies

In dit onderzoek hebben wij niet alle vragen kunnen behandelen die tijdens het onderzoek bij ons opkwamen vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek. Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn er nog zeker een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek aanwezig. Zo zijn er nog vragen mogelijk die zich verhouden met de wijze waarop wij onderzoek hebben gedaan. Wij hebben de nadruk gelegd op de wijze van motiveren door de rechter. Een mogelijkheid voor verder onderzoek is dan ook of er ook daadwerkelijk sprake is van de zeven factoren. Ook zijn er vragen over hoger beroep mogelijk, over soortgelijke waren of diensten bij sub d-zaken, vragen over factoren en het winnen door de merkhouder, over gemeenschapsmerken en het ex parte verbod. We zien het dan ook als een kans voor anderen om deze vragen te beantwoorden en daarmee de conclusies van dit onderzoek uit te breiden.

⁴ Art. 1019e lid 1 Rv: In spoedeisende zaken, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken, is de voorzieningenrechter bevoegd een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven op een bij verzoekschrift gedaan verzoek om tegen de vermeende inbreukmaker een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het recht van intellectuele eigendom van de houder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen.