

Los hiervan achten wij het, anders dan de hiervoor aangehaalde auteurs, wel verdedigbaar dat het tweedimensionaal afbeelden van driedimensionale modellen onder het begrip gebruik gerangschikt zou kunnen worden. Dit begrip dient niet alleen op taalkundige gronden (zoals eerder vermeld) ruim te worden uitgelegd, maar ook omdat de tekst van art. 20 Modellenverordening zelf (alsmede de tekst van de bepalingen in Richtlijn en BVIE) van een zeer ruim bereik uitgaat. Aan het begin van de opsomming staat steeds “met name”, dus limitatief is zij niet. De vermelding (zij het alleen in het BVIE) van het enkele tentoonstellen (‘afbeelden’ komt daarbij dicht in de buurt) doet daarnaast recht aan het feit dat het bij de modelbescherming puur om het uiterlijk van een product gaat, dat na bezichtiging veelal eenvoudig na te maken is, anders dan bijvoorbeeld – in veel gevallen – bij een tentoongesteld voortbrengsel waarin een uitvinding is verwerkt: art. 53 ROW 1995 noemt het tentoonstellen als zodanig dan ook niet. Het ongeautoriseerd tentoonstellen van een model zou bovendien een opgeschorte publicatie als bedoeld in art. 3.12 BVIE kunnen ondermijnen.<sup>20</sup>

#### Toelaatbaar citeren

Ervan uitgaande dat het bovenstaande verdedigbaar is, komt de vraag aan de orde wanneer van een *toelaatbaar* citaat of eventuele andere vorm van afbeelding sprake zou zijn. Zoals aangegeven verlangen de toepasselijke bepalingen dat de door een derde verrichte handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken en niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van het model. Deze voorwaarden lijken in voldoende mate te kunnen waarborgen dat aan zowel de belangen van de modelhouder als die van de derde recht wordt gedaan. De voorwaarde dat steeds de bron wordt vermeld lijkt in de praktijk in veel gevallen wel wat bezwaarlijk. Er zijn talloze situaties denkbaar waarin allerlei modellen prominent of onopvallend worden afgebeeld. In veel gevallen is bronvermelding dan ongebruikelijk en bewerkelijk. Wij zouden menen dat niet alleen ‘citeren’ binnen de grenzen van het citaatrecht zoals dat uit het auteursrecht bekend is toelaatbaar zou moeten zijn, maar ieder min of meer toevallig of ‘onschuldig’ afbeelden van modellen die onderdeel uitmaken van het straatbeeld of de leefomgeving. Wat dat betreft zou naar onze mening eerder aansluiting moeten worden gezocht bij de praktijk en rechtspraak van het afbeelden van merken dan bij het auteursrechtelijk citaatrecht.<sup>21</sup>

Tenslotte kan en moet het afbeelden van een tas met een modelrechtelijk beschermd dessin op een schilderij, zeker een schilderij met een maatschappijkritische boodschap zoals ‘Darfurnica’, inderdaad met een rechtstreeks beroep op de vrijheid van meningsuiting worden toegestaan.

*Leiden, september 2012*

<sup>20</sup> Vgl. P.A.C.E. van der Kooij/S.J.A. Mulder, *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, 6e druk 2010, p. 36 en 68.

<sup>21</sup> Denk bijv. wat de “eerlijke gebruiken” betreft aan HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03, IER 2005, 51 (Gillette/LA Laboratories).

# Vijf jaar merkenrechtspraak

## Een analyse van vijf jaar merkinbreukzaken in Nederland

Pieter de Bruijn, Marleen van Putten,  
Woudina Speldenbrink en  
Charlotte Sophie van Triest\*

### 1. Inleiding

In 2006 publiceerde de Amerikaan Barton Beebe een kwantitatief statistisch onderzoek<sup>1</sup> naar de rechterlijke motivering in Amerikaanse merkinbreukzaken. Met zijn ‘multifactor test’ werd de motivering van de rechter aan een gestructureerde toets onderworpen. Dit onderzoek is onderdeel van een lange traditie van kwantitatief statistisch onderzoek in de Verenigde Staten.<sup>2</sup> Voor zover bekend is in Nederland nooit eerder bekeken wat kwantitatief statistisch onderzoek binnen het merkenrecht kan opleveren.<sup>3</sup> Wij hebben daarom een poging gedaan om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar Nederlandse rechtspraak.

Een uitgebreide analyse van 269 merkinbreukzaken in de periode 2007 tot 2011 tracht inzicht te geven in de feitelijke gegevens en motivering in rechterlijke uitspraken. Het inzicht in de motivering in merkenrechtzaken is echter niet vergelijkbaar met de Amerikaanse resultaten. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat door het ontbreken van een eenvormige maatstaf, de merkenrechtspraak in Nederland zich minder leent voor dit type onderzoek dan het Amerikaanse merken-

\* Bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Binnen het ‘Honours College Law’ programma is dit onderzoek de basis geweest voor de bachelorscriptie onder leiding van prof. Dirk Visser. De in de voetnoten genoemde bijlagen zullen worden gepubliceerd op de website van BIE en op IE-forum.nl.

<sup>1</sup> B. Beebe, ‘An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement’, *California Law Review* 2006-95, p. 1581 – 1654.

<sup>2</sup> Alle ‘multifactor tests’ zijn gebaseerd op de in 1938 tot stand gekomen *Restatement (First) of Torts*. Andere testen in Amerika waar factoren zijn onderzocht: ‘Polaroid factors in the Second Circuit’, ‘the Roto-Rooter factors in the Fifth’ en ‘the Lapp factors in the Third’. B. Beebe, ‘An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement’, *California Law Review* 2006-95, p. 1581 – 1654, p. 1588 en 1589.

<sup>3</sup> Dit wil overigens niet zeggen dat er binnen andere rechtsgebieden geen kwantitatief statistisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Zo heeft mr. H.J. Sniijders kwantitatief statistisch onderzoek toegepast in zijn dissertatie in 1978. H.J. Sniijders, *Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de gerechtshoven*, Deventer 1978.

recht. De zeven factoren<sup>4</sup> die een rol spelen bij merkinbreuk in de Nederlandse rechtspraak, die mede door de manier waarop het partijdebat zich kan hebben ontwikkeld niet allemaal aan de orde zijn gekomen, zijn niet eenvoudig statistisch in kaart te brengen. Vanwege het casuïstische karakter komt er geen eenduidige conclusie naar voren. Het onderzoek heeft wel andere interessante resultaten opgeleverd. Deze zullen in dit artikel uiteengezet worden.

## 2. Verantwoording

In de periode november 2011 tot en met mei 2012 hebben wij 2496 rechterlijke uitspraken over IE-recht onderzocht. Wij hebben dit aantal teruggebracht tot 269 uitspraken van Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven omtrent merkinbreuk in de jaren 2007 tot en met 2011. Deze uitspraken zijn geanalyseerd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst<sup>5</sup>.

De gehanteerde databases voor het verzamelen van relevante uitspraken zijn Praktijkgebied IE en IE-Forum<sup>6</sup>. De eerste selectie vond plaats door binnen Praktijkgebied IE te zoeken op de term 'merkenrecht'. Omwille van een uniforme werkwijze is uitdrukkelijk niet gezocht op alternatieve zoektermen, zoals 'merkinbreuk' of 'merkrecht'. De selectie is verfijnd door middel van extra criteria. Er is gekozen voor het criterium 'Nederlandse rechtspraak' en daarbinnen is geselecteerd op de jaargang. Aangezien de Hoge Raad geen feitenrechter is, zijn deze uitspraken niet meegenomen in het onderzoek. De *selectiecriteria* binnen Praktijkgebied IE zijn dus uitspraken van Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven waarbij minimaal een keer het woord 'merkenrecht' valt. Niet alle weergegeven zaken gingen dan ook daadwerkelijk in hoofdzaak over merkenrecht, laat staan over merkinbreuk. Een nadere selectie was daarom nodig.

### Selectiecriteria:

- Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven
- Periode 2007 tot en met 2011
- Praktijkgebied IE, zoekterm 'merkenrecht'
- IEforum.nl, dossier 'rechtspraak per jaar'
- Eindvonnissen
- Inhoudelijke inbreukbeoordeling

De resultaten van Praktijkgebied IE bleken na tussentijds overleg onvoldoende representatief. Daarom is ervoor gekozen om de dataset uit te breiden met gege-

vens van IEforum.nl. Er is niet gekozen voor Boek9.nl vanwege het incomplete archief. Wegens de werkverdeling per jaargang is ervoor gekozen om niet met een zoekterm of direct in het dossier 'merkenrecht' te zoeken, maar via het dossier 'rechtspraak per jaar'. Dit heeft tot gevolg gehad dat ook zaken omtrent auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht en aanverwante zaken omtrent intellectueel eigendom de revue zijn gepasseerd. Deze zaken zijn allemaal ondergebracht in de restcategorie voor zover ze zijn behandeld door de rechtbank of het gerechtshof. Evenals na de eerste selectie binnen Praktijkgebied IE, was ook binnen de resultaten van IEforum.nl een nadere afbakening vereist.

Als gevolg van de nadere selectie zijn tussenvonnissen, beschikkingen, kostenveroordelingen en uitspraken omtrent andere gebieden binnen het intellectueel eigendomsrecht dan het merkenrecht afgevallen. Deze uitspraken zijn in de restcategorie geplaatst. Wij hebben enkel eindvonnissen omtrent merkinbreuk opgenomen in ons onderzoek. Zaken die de rechter niet inhoudelijk beoordeelde, zijn dus niet in ons onderzoek betrokken en zijn geplaatst in de restcategorie.

De overgebleven zaken betreffende merkinbreuk zijn aan een inhoudelijke beoordeling onderworpen. Allereerst is gekeken naar feitelijkheden zoals plaats, instantie, soort merk en gevoerde en besproken verweren. Vervolgens is gekeken of de rechter toekomt aan de beoordeling van de inhoudelijke criteria van art. 2.20 lid 1 sub a tot en met d BVIE en zeven belangrijke factoren<sup>7</sup> voor de beoordeling van de merkinbreukvraag. Per factor hebben wij gekeken of de rechter deze in zijn beoordeling noemt, en zo ja, of hij deze factor wel of niet motiveert.

De restcategorie bestaat uit 2227 zaken. De inhoud van deze zaken is vanwege de gehanteerde zoekmethode zeer uiteenlopend. Zoals eerder vermeld, bestaat de restcategorie uit tussenvonnissen, beschikkingen, kostenveroordelingen en uitspraken omtrent intellectueel eigendomsrecht anders dan merkenrecht. Daarnaast zijn in deze categorie ook strafzaken, belastingzaken en faillissementszaken te vinden. Ook de afgevallen merkinbreukzaken zijn in de restcategorie opgenomen. Alle gegevens zijn te vinden in een omvangrijke dataset<sup>8</sup>. De eindresultaten zijn weergegeven in een aantallen- en percentageoverzicht<sup>9</sup>.

### Restcategorie:

- Tussenvonnissen
- Ex parte beschikkingen
- Kostenveroordelingen
- Strafzaken
- Belastingzaken
- Faillissementszaken

4 De beschrijvendheid van het merk, de bekendheid van het merk, mate van overeenstemming tussen of soortgelijkheid van de waren of diensten waar merk en teken voor worden gebruikt, de mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken, de mate van auditieve overeenstemming tussen merk en teken, de mate van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken en de kennis, deskundigheid en oplettendheid van het relevante publiek. D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011, p. 29 en HR 3 februari 2012, LJN BU4915 (*Red Bull/Bulldog*).

5 De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.

6 www.praktijkgebied-ie.nl en www.ie-forum.nl zijn websites waar gezocht kan worden naar rechtspraak, literatuur, wetgeving, en actualiteiten op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht.

7 D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011, p. 29.

8 De dataset is opgenomen in bijlage 2.

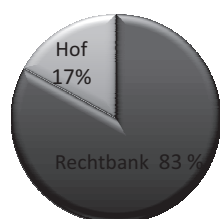
9 Het aantallen- en percentageoverzicht is opgenomen in bijlage 3.

- Uitspraken omtrent intellectueel eigendomsrecht, anders dan merkenrecht
- Merkinbreukzaken waarin de rechter niet toekomt aan de inhoudelijke beoordeling van de criteria van art. 2.20 lid 1 BVIE

NB: uitspraken niet afkomstig van een Nederlandse rechtbank of gerechtshof zijn buiten beschouwing gelaten

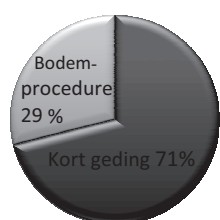
### 3. Plaats, instantie en procedure

Eisers in merkinbreukzaken kloppen als eerste aan bij de rechtbank. De rechter neemt in een kort geding dan wel in een bodemprocedure een beslissing over de vermeende merkinbreuk. Van de 269 onderzochte uitspraken, gaat het in 223 gevallen om een uitspraak van de rechtbank (83%). In slechts 17% van de totaal onderzochte zaken betreft het een arrest van het gerechtshof (zie figuur 1). Hieruit kan vermoedelijk de conclusie worden getrokken dat in veruit de meeste merkinbreukzaken slechts in één instantie wordt geprocedeerd en dat hoger beroep achterwege blijft of niet wordt doorgezet tot aan een arrest. Niet is onderzocht of in de 223 vonnissen wel of niet appel is ingesteld.



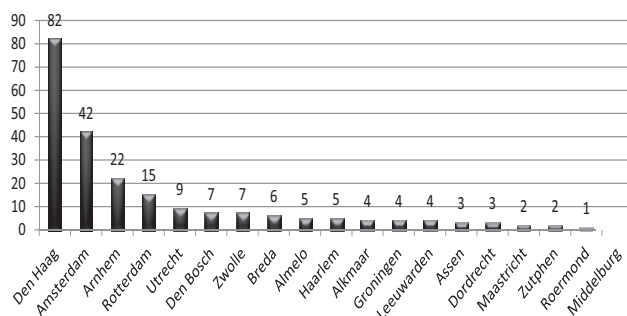
Figuur 1: Instantie

Het is algemeen bekend dat veel IE-geschillen in kort geding worden beslecht. Dat is ook terug te zien in de resultaten. In 71% van de zaken die voor de rechtbank zijn gevoerd, gaat het om een kort geding. In 29% van de gevallen wordt door de eiser een bodemprocedure gestart (zie figuur 2).



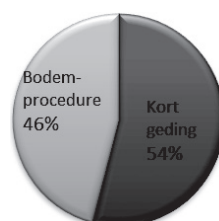
Figuur 2: Soort procedure rechtbank

De plaatsverdeling van de rechtbanken zal geen verrassing zijn (zie figuur 3). De rechtbank Den Haag staat op nummer 1. Maar liefst 82 keer (37%) wordt een zaak in Den Haag beslecht. In ongeveer 21% van de gevallen doet de merkhouders een beroep op zijn gemeenschapsmerk (zie figuur 8). Aangezien de rechtbank Den Haag op dit gebied een exclusieve bevoegdheid bezit, kan dit een verklaring zijn voor het grote aantal zaken dat in Den Haag behandeld wordt. De rechtbank Amsterdam bekleedt met 42 behandelde zaken (19%) de tweede plek. Geen enkele zaak is voor de rechtbank in Middelburg gevoerd.



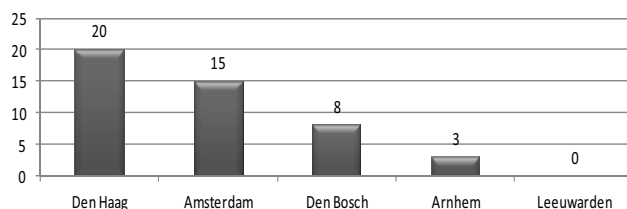
Figuur 3: Plaatsverdeling rechtbank

Bij de zaken die voor het gerechtshof zijn beslecht, gaan de twee soorten procedures redelijk gelijk op. In 54% van de zaken gaat het om een kort geding en in 46% om een bodemprocedure (zie figuur 4). Vergelijking tussen figuur 1 en 4 levert de constatering op dat in bodemprocedures vaker in hoger beroep wordt gegaan. In hoger beroep is de verdeling tussen bodemzaken en kort gedingen immers bijna fifty/fifty, terwijl in eerste instantie bijna driekwart van de zaken in kort geding blijkt te worden behandeld.



Figuur 4: Soort procedure gerechtshof

Ook Den Haag staat bij de plaatsverdeling van de gerechtshoven met 20 zaken (44%) op nummer 1 en wederom komt Amsterdam op de tweede plek (figuur 5). Ditmaal wordt geen enkele onderzochte uitspraak door het gerechtshof in Leeuwarden behandeld. In het kleine aantal zaken dat door rechtbanken binnen het arrondissement Leeuwarden is behandeld, is dus blijkbaar geen hoger beroep ingesteld. Helemaal zeker is deze constatering niet aangezien niet wordt beschikt over gegevens na 2011.



Figuur 5: Plaatsverdeling gerechtshof

### 4. Een geslaagde procedure voor de merkhouders?

Wanneer de merkhouders zijn gang naar de rechter maakt, heeft hij een doel voor ogen: de merkinbreuk dient zo snel mogelijk gestopt te worden. Maar hoe overtuigd hij ook is van zijn eigen zaak, eerst zal de rechter moeten beslissen of toewijzing van de vorderingen ook terecht is. In 62% van de gevallen blijkt de

merkhouder ook te winnen (zie figuur 6). Er is in dit onderzoek sprake van winst wanneer de merkhouder op merkenrechtelijke gronden wint. Dit kan verlies op andere gronden dan het merkenrecht betekenen. In kort geding blijkt de merkhouder in bijna tweederde van de gevallen te winnen. In bodemzaken is het resultaat niet heel anders. De merkhouder komt hier in 60% van de gevallen als winnaar uit de bus. Toch trekt de merkhouder niet altijd aan het langste eind: in 38% van de zaken verliest hij. Dit betekent dat in ieder geval de merkenrechtelijke vorderingen zijn afgewezen. Het is hierbij overigens mogelijk dat de merkhouder heeft verloren op grond van het merkenrecht, maar dat de overige vorderingen wel zijn toegewezen.



Figuur 6: Wint de merkhouder?

### 5. Beschermingsomvang van het merk

In 39% van de zaken komt de vraag naar de beschermingsomvang van het merk aan de orde (zie figuur 7). Het gaat dan bijvoorbeeld om een beroep van de verweerder op de nietigheid van het merk, waar de rechter vervolgens inhoudelijk op in gaat. Alleen de constatering dat een merk een gering of juist een groot onderscheidend vermogen heeft, levert nog geen positief antwoord op, op de vraag of de beschermingsomvang aan de orde komt. In de ruime meerderheid van de zaken (61%) komt de beschermingsomvang niet aan de orde en gaat de rechter meteen over naar de beoordeling van de inbreukvraag.

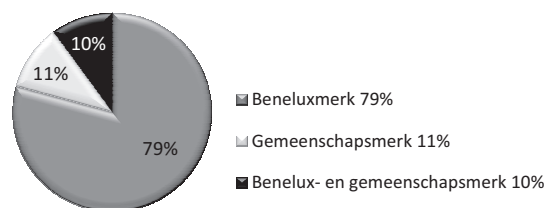


Figuur 7: Beschermingsomvang aan de orde?

### 6. Beneluxmerk of gemeenschapsmerk?

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor de merkhouder om het territorium waarbinnen het merk geldig is, te bepalen. Zo levert een registratie bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bescherming op binnen de Benelux. Voor een grotere territoriale omvang kan een merk geregistreerd worden als gemeenschapsmerk. In 11% van de gevallen doet de merkhouder uitsluitend een beroep op zijn gemeenschapsmerk (zie figuur 8). Dit is een klein deel vergeleken met de 79% van de zaken waarin uitsluitend een beroep wordt gedaan op een Beneluxmerk. Daarnaast is ook een combinatie mogelijk, waarbij de merkhou-

der zich zowel op zijn Beneluxmerk als op zijn gemeenschapsmerk beroept. Dit is het geval in 10% van de zaken. De inhoudelijke beoordeling is in die zaken zowel op het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) als op de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo) gebaseerd. Ontwikkelingen omtrent het gemeenschapsmerk zijn interessant om te volgen, gezien de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag op dit gebied. Op die manier is een begin gemaakt met centralisatie van rechtspraak omtrent het intellectuele eigendomsrecht.



Figuur 8: Beneluxmerk of gemeenschapsmerk?

Het merkenrecht kent verschillende soorten merken, zoals woordmerken, vormmerken en gecombineerde woord/beeldmerken. Een merkhouder kan ook een teken registreren voor meerdere soorten merken. Door het teken voor verschillende soorten merken te registreren, kan het merk op verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld als afbeelding of enkel als woord. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat met regelmaat dergelijke combinaties in het geding zijn.

Uit de resultaten blijkt dat het meest voorkomende merk het woordmerk is (zie tabel 1). In 70% van de gevallen gaat het om een woordmerk. Daaropvolgend het beeldmerk (in bijna 40% van de gevallen) en het woord/beeldmerk in een kwart van de gevallen. Sinds het *Libertel*-arrest<sup>10</sup> is ook het kleurmerk in ontwikkeling: een kleur als zodanig kan ook in aanmerking komen voor merkenrechtelijke bescherming. Uit de resultaten blijkt echter dat dit merk weinig aansluiting vindt in de praktijk: slechts in één zaak was er sprake van een kleurmerk.

Woordmerk	Beeldmerk	Woord/beeldmerk	Vormmerk	Kleurmerk
69,1%	37,9%	26,0%	6,3%	0,4%

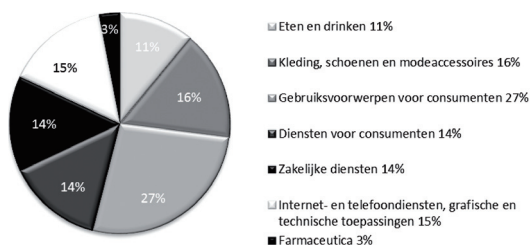
Tabel 1: Soort merk

<sup>10</sup> HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (*Libertel*), Jur. p. I-3793; BIE 2004-5, 50 m.nt. A.A. Quaedvlieg.



## 8. Waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt

Het merk dat in een procedure in het geding is, vertegenwoordigt altijd een bepaalde waar of dienst. De waren en diensten van alle onderzochte zaken zijn in zeven categorieën onderverdeeld (zie figuur 9). Uit het kwantitatieve onderzoek naar deze waren en diensten blijken een aantal interessante gegevens.



Figuur 9: Waren en diensten

Opvallend is dat in ruim een kwart van de gevallen gebruiksvoorwerpen voor consumenten in het geding zijn. Deze groep vormt daarmee de grootste categorie. Er is dan ook een grote variëteit aan voorwerpen binnen deze categorie: van auto's tot cosmetica en van meubels tot speelgoed. Opvallend is dat de merkhouders van Mag Instrument (zaklampen) en Tempur (matrassen) beiden de afgelopen vijf jaar drie keer tegen een mogelijke merkinbreuk hebben opgetreden.

De categorie 'kleding, schoenen en modeaccessoires' is goed voor een vermelding in 16% van de gevallen. Er zijn hierin veel bekende merken vertegenwoordigd, zoals Nike, Gaastra en G-Star. G-Star trad op in zes procedures om de exclusiviteit van haar spijkerbroeken te waarborgen en merkinbreuk te verbieden.

Binnen de categorie 'eten en drinken' zijn voornamelijk producten te vinden die in de supermarkt verkrijgbaar zijn. In 11% van de gevallen gaat het om verschillende soorten levensmiddelen. Opvallend is dat in bijna driekwart van de zaken waarin het gaat om energiedrank, Red Bull als eisende partij optreedt.

De categorie 'diensten voor consumenten' is in totaal goed voor 14%. Net zoals de grote omvang en diversiteit van de Nederlandse dienstensector, kent ook deze categorie veel variatie. Vakantiearrangementen, auto-diensten en horeca vertegenwoordigen elk een tiende van de gevallen binnen deze categorie.

De categorieën 'zakelijke diensten' en 'internet- en telefoondiensten en grafische en technische toepassingen' omvatten beide ongeveer 15%. Op zakelijk gebied moet vooral gedacht worden aan groothandels, financiële dienstverlening en accountant-, advies- en uitzendbureaus. Op het gebied van internet en technische toepassingen is er een verscheidenheid van diensten en producten. Binnen deze categorie is er in 12% van de gevallen een domeinnaam uitdrukkelijk in het geding. De categorie 'farmaceutica' vormt met bijna 3% de kleinste categorie.

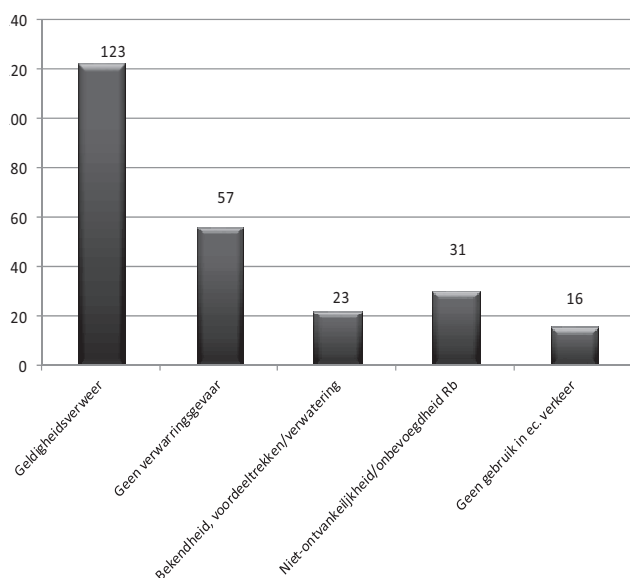
## 9. Gevoerde en besproken verweren

Op grond van het algemene rechtsbeginsel van hoor en wederhoor, zoals bepaald in art. 6 EVRM<sup>11</sup> en art. 19 Rv<sup>12</sup>, dient de rechter in het kader van een eerlijke behandeling van de zaak, partijen over en weer in de gelegenheid te stellen hun standpunten naar voren te brengen, deze toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en bescheiden. In dit verband is er gekeken naar de verweren die de rechter daadwerkelijk bespreekt in zijn beoordeling. Gedurende het onderzoek zijn vijf gevoerde en besproken verweren geselecteerd, namelijk 'geldigheidsverweer', 'geen verwarringsgevaar', 'verweer met betrekking tot bekendheid van het merk gevolgd door voordeeltrekken of verwatering', 'niet-ontvankelijkheid eiser en onbevoegdheid van de rechter' en 'geen gebruik in het economische verkeer'. In 65% van de gevallen (177 keer) zijn één of meerdere van deze verweren gevoerd en besproken door de rechter. Dit betekent niet dat in 35% geen verweer is gevoerd: het is mogelijk dat er wel verweren zijn gevoerd, maar dat deze niet in een van de vijf categorieën vallen. Hierbij kan gedacht worden aan verweren zoals 'geen spoedeisend belang' of 'refererend merkgebruik'.

Het geldigheidsverweer wordt 123 keer (70%) gevoerd en besproken en is daarmee het meest voorkomende verweer (zie figuur 10). Daarbij moet aangetekend worden dat de omvang van dit verweer betrekkelijk ruim is. Zo vallen verweren zoals 'geen onderscheidend vermogen', 'een te beschrijvend merk' en 'nietigheid van het merk' eronder. Daarnaast komt in een derde van de gevallen het verweer 'geen verwarringsgevaar' aan de orde. Dit verweer ziet voornamelijk op de zaken omtrent art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (hierna: sub b-zaken). Volgens de gedaagde is er geen sprake van verwarring tussen merk en teken. In zaken omtrent art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (hierna: sub c-zaken) is het 'verweer met betrekking tot bekendheid gevolgd door ongerechtvaardigd voordeeltrekken of verwatering' van belang. Toch blijkt dat niet in alle zaken waar sub c een rol speelt, dit verweer ook gevoerd is. Een enkele keer, in een tiende van de gevallen heeft de gedaagde zich verweerd door te stellen dat er geen gebruik in het economisch verkeer bestaat. Gebruik van het merk in het economisch verkeer is immers een vereiste voor het vaststellen van merkinbreuk, tenzij het art. 2.20 lid 1 sub d BVIE betreft. De 'niet-ontvankelijkheid van de eiser en onbevoegdheid van de rechter' is een procedureel verweer. In bijna een vijfde van de gevallen speelt dit verweer een rol in de beoordeling door de rechter.

11 Art. 6 lid 1 EVRM, eerst volzin: 'In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.'

12 Art. 19 Rv, eerste volzin: 'De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.'

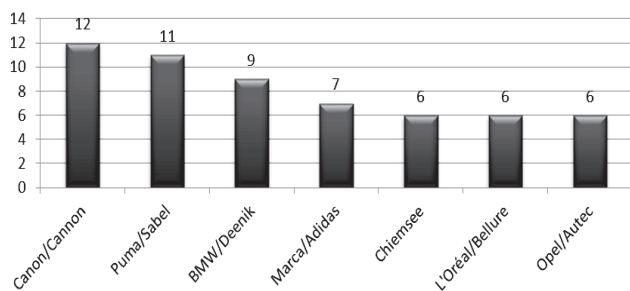


Figuur 10: Geselecteerde gevoerde en besproken verweren

Wat precies de invloed is van deze verweren op het uiteindelijke vonnis van de rechter komt hier niet naar voren. Het is enkel de bedoeling geweest om te bekijken welke verweren die door de gedaagde gevoerd worden, daadwerkelijk door de rechter worden besproken in zijn oordeel. Het is dan ook enkel mogelijk de conclusie te trekken dat uit de geselecteerde verweren blijkt dat het geldigheidsverweer het meest gevoerd en het meest besproken wordt.

#### 10. Arresten van het Hof van Justitie

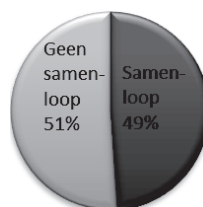
Vanwege het betrekkelijk vage karakter van de inbreukcriteria, is het waardevol dat deze criteria verder worden uitgewerkt in de jurisprudentie. Dit biedt de rechters meer houvast bij de beoordeling van een geschil. Rechters maken gretig gebruik van de Europese rechtspraak: in totaal zijn er 75 verschillende arresten van het Hof van Justitie door rechters aangehaald in de inhoudelijke beoordeling. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen uitspraak is die er met grote cijfers bovenuit springt. Het arrest Canon/Cannon wordt het meest (12 keer) door de rechter in zijn beoordeling genoemd. Naar het arrest Puma/Sabel wordt 11 keer verwezen en is daarmee goed voor de tweede plek. Ondanks het feit dat het arrest L'Oréal/Bellure pas in 2009 is geweest, heeft de rechter dit arrest verhoudingsgewijs vaak aangehaald in zijn beoordeling (zie figuur 11): zes keer werd er naar dit arrest verwezen.



Figuur 11: Verwijzing naar arresten

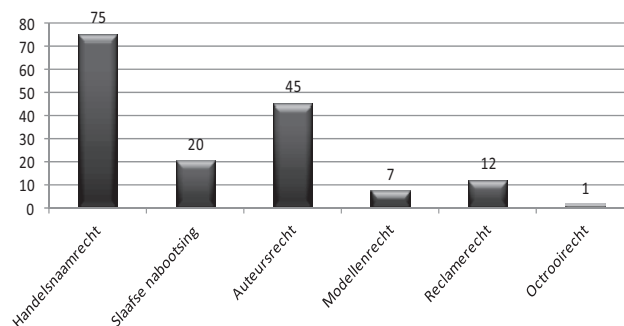
#### 11. Samenloop met andere IE-rechten

Uit het onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen ook een beroep wordt gedaan op een of meerdere andere IE-rechten (zie figuur 12). Er werd ook nogal eens een beroep gedaan op onrechtmatige daad, maar dit hebben wij dit in het onderzoek en in onderstaande figuur buiten beschouwing gelaten.



Figuur 12: Sprake van samenloop met andere IE-rechten?

In zaken waarin sprake is van samenloop, komt in ruim de helft van de gevallen het handels-naamrecht aan bod, gevolgd door het auteursrecht met een aandeel van ruim een derde. De overige gronden vormen een aanzienlijk kleiner aandeel (zie figuur 13). Verklaring hiervoor is de grote verwantschap van het merkenrecht met het handelsnaam- en auteursrecht. Handelsnamen of auteursrechtelijk beschermde werken worden vaak als merk geregistreerd. In een geding beroept de merkhouder zich vervolgens op beide rechten. Een concreet voorbeeld van de combinatie merkenrecht en auteursrecht is de zaak die Dick Bruna aanspande tegen een webhost betreffende tekeningen en verhalen over zijn geesteskind Nijntje.<sup>13</sup>



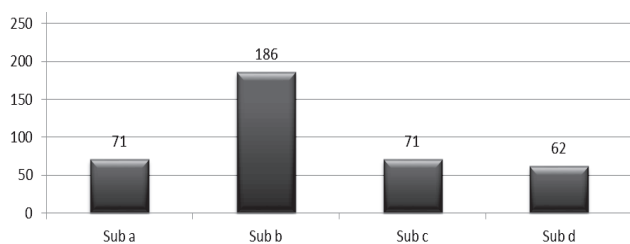
Figuur 13: Samenloop met andere IE-rechten

#### 12. Inbreukvraag van art. 2.20 lid 1 BVIE

Art. 2.20 lid 1 BVIE is leidend in de beoordeling van de merkinbreukvraag. Ondanks het feit dat de gegeven criteria geen harde uitgekristalliseerde toetsingscriteria zijn, bieden de verschillende subartikelen in combinatie met jurisprudentie de rechter handvatten bij zijn beoordeling. De meeste rechters vinden zeker enige steun in deze criteria, die vaak wel een denkrichting aangeven.<sup>14</sup> Aan de hand van de criteria van art. 2.20 lid 1 BVIE zijn enkele kwantitatieve inzichten aan het licht gekomen en is duidelijk geworden hoe de rechters deze criteria hanteren in hun oordeel.

<sup>13</sup> V.zr. Rechtbank Amsterdam 22 december 2009, LJN BK7383, IEF 8482 (Mercis B.V. en Dick Bruna/Punt.nl B.V.).

<sup>14</sup> D.J.G. Visser, Beslissen in IE-zaken, NJB 2008-31, p. 1924.



Figuur 14: Aantal keer dat een 'sub' aan bod komt in de beoordeling van de rechter

Art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (hierna: sub a-zaken) biedt een rechtsgrond voor optreden tegen namaak en piraterij. Het subartikel heeft betrekking op gebruik van precies hetzelfde teken voor precies dezelfde waren of diensten.<sup>15</sup> In ruim een kwart van de gevallen (71 keer) beroept een merkhouders zich op deze grond en gaat de feitenrechter hier in zijn beoordeling op in (zie figuur 14). In 15% van de in totaal onderzochte uitspraken wordt de vordering op deze rechtsgrond ook daadwerkelijk toegewezen (zie tabel 2). Het vereiste dat het teken zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, wordt in ongeveer de helft van de zaken omtrent sub a door de rechter gemotiveerd. In 45% van de gevallen besteedt de rechter hier helemaal geen aandacht aan. Opmerkelijk is dat de rechter in 80% van de gevallen niet eens spreekt over herkomstverwarring, terwijl dit een kenmerkend element is van sub a.

In 186 van de 269 zaken (70%) behandelt de rechter art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (zie figuur 14). In een groot deel van de in totaal onderzochte zaken (40%) wordt de vordering ook toegewezen op deze grond (zie tabel 2). Duidelijk is dat de eiser vaak een beroep doet op de rechtsgrond die bescherming biedt tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren.<sup>16</sup> Opmerkelijk is dat, ondanks het feit dat het criterium verwarringsgevaar typerend is voor deze rechtsgrond, de rechter in 10% van de gevallen hier met geen woord over spreekt. Daarnaast betreft de rechter in een vijfde van de zaken associatie in zijn beoordeling. Dit is niet onjuist aangezien associatie nog steeds onderdeel is van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het Hof van Justitie heeft echter bepaald dat dit niet voldoende is en dat gevaar voor verwarring is vereist.<sup>17</sup>

De in het oog springende elementen van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE zijn voornamelijk de 'bekendheid van het merk' en het 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' dan wel het 'afbreuk doen aan de reputatie' van het merk. In 25% van de zaken beroept de eiser zich op grond van die elementen op deze rechtsgrond en behandelt de rechter sub c in zijn oordeel (zie figuur 14). In 10% van de gevallen wordt de vordering ook op deze grond toegewezen (zie tabel 2). Jurisprudentie heeft bepaald

dat deze rechtsgrond voor zowel soortgelijke als niet-soortgelijke waren of diensten van toepassing is.<sup>18</sup> In meer dan de helft van de zaken is sprake van soortgelijke waren of diensten. Deze soortgelijkheid wordt in ongeveer de helft van de gevallen ook gemotiveerd. De bekendheid van het merk wordt in de helft van de zaken door de rechter gemotiveerd. Soms is het zo dat de eiser in het geding een grote naam is waarvan de bekendheid geen nadere bespreking behoeft. Het 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' en 'afbreuk doen aan de reputatie van het merk' wordt in respectievelijk 40% en 30% van de gevallen omtrent sub c door de rechter meegenomen in zijn beoordeling. Het verwaterend verband tussen merk en teken is een onderdeel dat de rechter vaak links laat liggen: in bijna 85% van de gevallen wordt er met geen woord over gesproken.

Ten slotte bestaat er een rechtsgrond voor andere vormen van gebruik van een merk, anders dan gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, namelijk art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Aanvankelijk was deze grond niet opgenomen in het onderzoek. Later bleek dat in de praktijk hier toch vaak een beroep op wordt gedaan. Voor de volledigheid is deze rechtsgrond daarom alsnog opgenomen. In 23% van de gevallen speelt sub d een rol (zie figuur 14). Ook hier zijn het 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' en 'afbreuk doen aan de reputatie van een merk' belangrijke toetsingselementen. In bijna tweederde van de gevallen bespreekt de rechter het 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' helemaal niet. 'Afbreuk doen aan de reputatie van het merk' wordt in bijna 40% van de gevallen ook achterwege gelaten door de feitenrechter. Soms is het gezien de aard van de zaak niet nodig om deze elementen in de beoordeling te betrekken, maar soms is hier geen verklaring voor. De vordering wordt 23 keer (9%) toegewezen op grond van sub d (zie tabel 2).

Sub	Aantal keer toegewezen	Percentage
Sub a	37	14%
Sub b	108	40%
Sub c	24	9%
Sub d	23	9%
Geen toewijzing	100	37%
Onbekend	1	0,5%

Tabel 2: Aantal keer toewijzing van de vordering op grond van sub a t/m d

15 D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011, p. 26.

16 D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Leiden/Amsterdam: deLex 2011, p. 26.

17 HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (*Puma/Sabèl*).

18 HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00 (*Davidoff/Gofkid*) BIE 2003, 81 m.nt. A.A. Quaadvlieg; HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, LJN AN7971 (*Adidas/Fitness-world*). *Jur. p. I-12537*; BIE 2004, 24 m.nt. Ste.

Een interessant gegeven is dat in ruim 7% van de zaken de vordering op meerdere gronden wordt toegewezen en in één zaak<sup>19</sup> zelfs op alle gronden. In bijna tweevijfde van de gevallen wordt er geen vordering op sub a tot en met d toegewezen. De merkhouder heeft dan niet per definitie de zaak helemaal verloren, omdat toewijzing op een andere grond dan het merkenrecht nog steeds mogelijk is. Dit is echter niet onderzocht.

Wat opvalt aan de verdeling tussen de diverse subbepalingen, is dat de categorie van sub d relatief groot is ten opzichte van de beroepen op sub a tot en met c. Uit welk type zaken bestaat deze categorie? Van de 62 zaken waarin een beroep is gedaan op sub d, is in 34 gevallen een domeinnaam betrokken. Dat is ongeveer 55% van de zaken. Daarnaast wordt in 11 gevallen (zo'n 18%) sub d gebruikt als vangnet. In deze zaken wordt eerst een beroep gedaan op sub a tot en met c of althans een aantal van deze om vervolgens te kunnen terugval- len op sub d. In de overige gevallen gaat het om andere zaken, waarbij sprake is van merkgebruik anders dan ter aanduiding van waren of diensten.

### 13. Belangrijke factoren bij de inbreukvraag

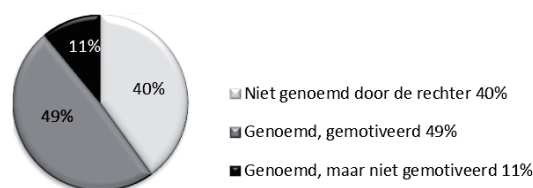
Bij het bepalen van de mate van overeenstemming tussen merk en teken, dient de rechter diverse factoren mee te wegen. Aan de hand van zeven belangrijke factoren is bekeken hoe de rechter omgaat met de beoordeling van de inbreukvraag.

De eerste factor is de beschrijvendheid of het onderscheidend vermogen van een merk. Het onderscheidend vermogen of de beschrijvendheid bepaalt mede de beschermingsomvang van het merk. Hoe meer onderscheidend vermogen een merk heeft, des te groter de beschermingsomvang. Hoe meer beschrijvend het merk is, des te kleiner is de bescherming. Uit de resultaten blijkt dat de rechter veel waarde hecht aan dit element. In bijna 96% van de onderzochte gevallen noemt de rechter deze factor. In meer dan de helft van de zaken wordt de factor ook nog gemotiveerd.

De bekendheid van een merk kan ook een grote rol spelen in het kader van merkinbreuk. Hoe bekender een merk, des te groter de beschermingsomvang en omgekeerd. Het blijkt echter dat de rechter de bekendheid van een merk niet altijd aanhaalt in zijn motivering. Een verklaring hiervoor kan zijn dat niet in alle inbreukzaken dit criterium een rol speelt. Zo zal deze factor voornamelijk een grote rol spelen in sub c-zaken, terwijl de beschrijvendheid van het merk, dat ook ziet op de beschermingsomvang, een meer algemeen criterium is. Echter, in ruim een vijfde van de gevallen komen zowel bekendheid als beschrijvendheid gemotiveerd aan bod. In ruim tweederde van de gevallen wordt de bekendheid van een merk door de rechter in zijn beoordeling genoemd, maar in ongeveer 30% van

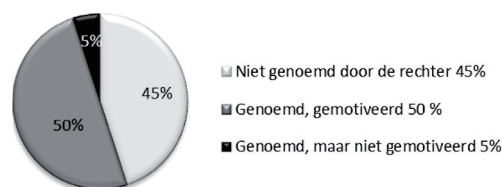
de gevallen noemt de rechter het criterium helemaal niet. Nadere conclusies zijn niet getrokken.

Of er sprake is van merkinbreuk, kan mede worden bepaald aan de hand van het relevante publiek. De kennis van deze fictieve groep maatmannen, de gemiddelde oplettende consumenten, is van invloed op de mate waarin waren en diensten op elkaar mogen lijken voordat er sprake is van merkinbreuk. Ook van belang is welke producten de consument koopt. Bij de aankoop van een motor is het publiek oplettender en dus minder snel in verwarring dan het publiek dat een potje jam koopt. Wijzigt de maatman zijn economisch gedrag bij het zien van een bepaald product, dan is er een grotere kans dat merkinbreuk wordt aangenomen.<sup>20</sup> Kan hij het onderscheid wel maken, dan is dat eerder een teken dat er juist geen sprake is van merkinbreuk. De feitenrechter noemt en motiveert in ongeveer de helft van de gevallen de kennis, deskundigheid en oplettendheid van het relevante publiek in zijn beoordeling (zie figuur 15). In ongeveer een tiende van de gevallen wordt het publiek wel genoemd, maar wordt geen verdere toelichting gegeven. In tweevijfde van de gevallen speelt het publiek helemaal geen rol in de beoordeling van de rechter.



Figuur 15: Kennis, deskundigheid en oplettendheid van het relevante publiek

Bij de beoordeling van de inbreukvraag is ook een rol weggelegd voor de visuele overeenstemming. Lijken merk en teken qua uiterlijk zo op elkaar dat er bijvoorbeeld verwarring kan optreden bij de consument? In 149 zaken (55%) komt het visuele aspect aan bod. Van deze 149 zaken wordt bijna 90% door de rechter ook gemotiveerd. In de overige zaken noemt de rechter deze factor wel, maar motiveert hij deze niet verder in zijn beoordeling (zie figuur 16).



Figuur 16: Visuele overeenstemming

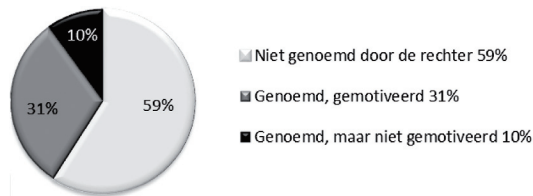
Ook de auditieve overeenstemming is bij de inbreukbeoordeling van belang. Klinken de namen van merk en teken hetzelfde of althans lijken ze in voldoende mate op elkaar, ongeacht de spelling ervan? Het audi-

<sup>19</sup> Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 24 september 2008, LJN BF4952, IEF 7102 (Stichting Pink Ribbon/Globalcity B.V./Brandconcern B.V./Protection B.V./Communitychain B.V./X).

<sup>20</sup> HvJ EG 27 november 2008, C-252/07 (Intel/Intelmark), LJN BG7353, IEF 7327, BIE 2009, 57 m. nt. A.A.Quaedvlieg.

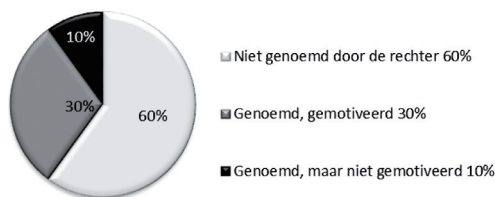


tieve aspect wordt in ongeveer 60% van de zaken niet behandeld en komt daarmee minder vaak aan bod dan het visuele aspect. In de gevallen waarbij het auditieve aspect wel aan bod komt, motiveert de rechter deze factor in 75% van de gevallen (zie figuur 17). In vergelijking met de visuele factor betekent dit dat de auditieve factor vaker niet wordt onderbouwd door de rechter. Een verklaring hiervoor hebben wij niet gevonden.



Figuur 17: Auditieve overeenstemming

Ten slotte wordt de begripsmatige overeenstemming in bijna 60% van de gevallen genoemd. Binnen de zaken waarin de factor wel aan de orde komt is ongeveer dezelfde verdeling te zien als bij de auditieve overeenstemming. Ook in geval van de begripsmatige overeenstemming wordt ruim 74% nader onderbouwd, en in ruim een kwart wordt de factor wel genoemd, maar niet nader onderbouwd door de rechter (zie figuur 18).



Figuur 18: Begripsmatige overeenstemming

De factoren visueel, auditief en begripsmatig sluiten elkaar niet uit, maar dienen in samenhang gezien te worden. De factoren kunnen merkinbreuk ondersteunen bij grote gelijkheid op alle drie de vlakken of elkaar juist compenseren. Een voorbeeld hiervan is dat er voor de rechter reden kan zijn om geen verwarring aan te nemen tussen merk en teken vanwege het feit dat het begripsmatige verschil tussen merk en teken zodanig is, dat het naar het oordeel van de rechter de visuele en auditieve overeenstemming neutraliseert.<sup>21</sup> Op zoek naar de juiste verhouding tussen verwarring en inbreuk of geen inbreuk, noemt de rechter de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming vaak in één adem. Het feit dat deze factoren vervolgens soms niet gemotiveerd worden, laat zien dat de rol die deze factoren spelen achteraf minder groot blijkt te zijn.

Gedurende het proces van het beoordelen van de inbreukvraag dient de rechter rekening te houden met de genoemde zeven factoren. Al deze factoren hebben invloed op de beschermingsomvang of mate van gelijkheid en kunnen elkaar aanvullen of compenseren. Hoe-

wel jurisprudentie de rechter hier en daar handvatten biedt, is het beoordelen van de inbreukvraag op basis van deze factoren niet heel transparant. De rechter blijft een grote mate van vrije beslissingsruimte hebben. In sommige gevallen in het naar de aard van de zaak niet nodig om een factor uitdrukkelijk te motiveren. Een harde test om de motivering van de rechter omtrent toetsingscriteria te controleren, zoals is gehanteerd in vergelijkbare Amerikaanse onderzoeken<sup>22</sup>, bestaat helaas niet. Enige onduidelijkheid blijft dus bestaan.

#### 14. Relevantie in het licht van Red Bull/Bulldog

In februari 2012 wees de Hoge Raad het arrest Red Bull/Bulldog<sup>23</sup> waarin is bepaald dat het enkel behandelen van de visuele overeenstemming onvoldoende is om overeenstemming tussen merk en teken aan te nemen. Ook de andere twee factoren, te weten de mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming, dienen te worden meegenomen in de beoordeling. In Red Bull/Bulldog had de eiser namelijk wel een beroep gedaan op het ontbreken van auditieve en begripsmatige overeenstemming, maar deze werden door het hof genegeerd of althans niet gemotiveerd in de uitspraak. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat alle drie de factoren in hun samenhang gezien dienen te worden, waarbij de factoren de overeenstemming kunnen versterken dan wel juist afzwakken. Aangezien de Hoge Raad zijn arrest pas in februari van dit jaar heeft gewezen, is het interessant te bekijken hoe de feitenrechters voor dit moment hebben gehandeld. In feite is de vraag dus of de uitspraak van de Hoge Raad een toevoeging is geweest voor de rechtspraktijk.

Als we ons richten op de zaken waarin alle drie de factoren gemotiveerd aan bod komen, tellen we er 62 (23%). Dat is op zich niet veel, maar dit getal moet bekeken worden in samenhang met andere cijfers voor er conclusies aan verbonden kunnen worden. In 13% van de gevallen (34 keer) komen bijvoorbeeld alle factoren wel aan bod, maar zijn deze niet allemaal gemotiveerd (zie figuur 19).

Het komt ook voor dat geen van de drie factoren door de rechter wordt genoemd. Dit is het geval in 43% van de zaken. Dit maakt dat in 57 zaken (20%) niet alle factoren aan de orde komen en dat die factoren niet noodzakelijkerwijs gemotiveerd zijn.



Figuur 19: Factoren van overeenstemming in samenhang gezien

21 HvJ EG 12 januari 2006, BIE 2006, p. 71 (act. DJGV), C-361/04, IEF 2858 (Picasso/Picaro).

22 B. Beebe, 'An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement', California Law Review 2006, 95, p.1581-1654.  
23 HR 3 februari 2012, LJN BU4915, IEF 10862, r.o. 3.9.3 (Red Bull/Bulldog).

Dit betekent niet dat de conclusie getrokken kan worden dat feitenrechters in 77% van de gevallen eigenlijk 'verkeerd' hebben gehandeld, daarvoor spelen te veel factoren mee. Het kan zo zijn dat een factor evident niet van toepassing is. De rechter zal deze dan ook niet hebben behandeld. Het gevolg daarvan is dat deze dan ook niet naar voren komt in de resultaten. Daarbij kan het ook zijn dat de rechter niet meer toekomt aan het behandelen van de factoren, omdat de vordering al is afgewezen op een van de andere voorwaarden uit het BVIE of uit de GMVo.<sup>24</sup> Het is interessant om de ontwikkeling in de rechterlijke motivering omtrent deze drie factoren te blijven volgen. Zullen de feitenrechters zich de komende jaren daadwerkelijk conformeren aan de regel van de Hoge Raad?

### 15. Conclusie

Gezien het spoedeisende belang in merkenrechtzaken is het kort geding de meest gebruikelijke procedure voor het beslechten van een dergelijk geschil. Het starten van een procedure is voor veel merkhouders een goede zet gebleken: in ruim 60% van de gevallen bleek de merkhouder te winnen. Daarnaast blijkt een vordering op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE het meest voor te komen.

De rechter noemt in zijn beoordeling niet altijd alle vereiste criteria of hij motiveert deze niet naar behoren. Soms wordt alleen de inhoud van het artikel genoemd en niet verder uitgewerkt. Ondanks deze onvolkomenheden, blijkt dat de rechter doorgaans wel veel gebruik maakt van de criteria, of in ieder geval er een aantal motiveert. De criteria en factoren blijven een belangrijk richtsnoer voor de rechter in zijn beoordeling. Of de rechter de criteria en factoren op een juiste wijze heeft toegepast en wat precies de betekenis is van de verschillende criteria voor de einduitspraak, komt niet in een onderzoek als dit naar voren.

Het is mogelijk geweest om aan de hand van dit onderzoek enkele ontwikkelingen in het merkenrecht te bekijken. Het feit dat de rechtbank Den Haag een exclusieve bevoegdheid bezit ten aanzien van gemeenschapsmerken is ook terug te zien in de resultaten. Ten slotte is bekeken wat de betekenis is van het arrest Red Bull/Bulldog<sup>25</sup> voor de rechtspraak. Gebleken is dat rechters het element auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming soms in een adem noemen zonder dit vervolgens te motiveren. Uit het onderzoek is gebleken dat het in de praktijk niet altijd gebeurt dat de rechter die drie factoren noemt en motiveert. Nu er een nieuwe rechtsregel geldt zal de feitenrechter dit vaker moeten doen.

Aanvankelijk was het doel van ons onderzoek om alleen de motivering van feitenrechters in merkinbreukzaken te analyseren, geïnspireerd door het onderzoek<sup>26</sup> van Barton Beebe waarin door middel van een 'multifactor test' de rechterlijke motivering is getoetst. Gebleken is echter dat het niet mogelijk is om op dezelfde wijze te werk te gaan. De door de Nederlandse feitenrechter gehanteerde merkenrechtelijke inbreukcriteria zijn over het algemeen namelijk minder duidelijk en bij de motivering daarvan is vaak sprake van nuanceverschillen. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek luidt dan ook dat de Nederlandse merkenrechtpraktijk zich niet leent voor dergelijk kwantitatief statistisch onderzoek zoals Beebe in Amerika heeft uitgevoerd. Daarvoor is de praktijk te casuïstisch van aard. Desalniettemin heeft het onderzoek andere interessante gegevens opgeleverd. In de loop van het onderzoek is de omvang van het onderzoek uitgebreid. Dit heeft erin geresulteerd dat niet alleen gekeken is naar de vraag hoe de rechter daadwerkelijk omgaat met de criteria van de inbreukvraag, maar zijn ook veel andere gegevens over feitelijkheden verzameld die een rol spelen in een merkenrechtelijk geschil.

*Leiden, september 2012*

24 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 2011, IEF 10131, r.o. 4.12-4.13 (*Prof Save c.s./Axus Nederland B.V.*).

25 HR 3 februari 2012, LJN BU4915, IEF 10862 (*Red Bull/Bulldog*).

26 B. Beebe, 'An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement', *California Law Review* 2006, 95, p.1581-1654.