
INBURGERING IN HET MERKENRECHT



*Een onderzoek naar de beoordeling van aanvragen tot registratie van
een merk op basis van inburgering*

Hogeschool Leiden

Margriet Martens

S1121372

Klas RE4F

Opleiding HBO-rechten

13-06-2023

Collegejaar 2022/2023

Blok 4

Afstudeerdocent:

Anne-Fleur Filemon

Onderzoeksdocent:

Gerdo Kuijper

Opdrachtgever:

Merkenbureau Abcor

Begeleider:

Mirjam de Werd

Aantal woorden:

13809

Voorwoord

Na vier leuke jaren HBO-Rechten is het einde dan toch echt in zicht. Ik heb in deze tijd ontzettend veel geleerd, niet alleen van mijn docenten, maar ook van mijn medestudenten. Met dit afstudeeronderzoek zal ik mijn bachelor afronden en verder gaan naar mijn volgende uitdaging, namelijk de premaster recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Met trots kijk ik terug op het proces van het schrijven van dit onderzoek. Aan het begin van het jaar was ik nog onzeker of intellectueel eigendomsrecht wel iets voor mij was. Met dank aan mijn afstudeerdocent Anne-Fleur Filemon heb ik toch al aardig mijn weg binnen dit gebied gevonden. Zij gaf mij de suggestie dit onderzoek bij mijn huidige afstudeer- en stageorganisatie en binnenkort zelfs werkgever Merkenbureau Abcor uit te voeren. Dit was achteraf een zeer goede keuze, want naast dat ik heel veel geleerd heb in deze periode, heb ik ook veel plezier gehad met mijn collega's. Ik kijk ernaar uit om mijn carrière bij Abcor voort te zetten en meer te leren over het vakgebied.

Ik wil mijn afstudeerdocent Anne-Fleur Filemon onwijs bedanken voor de fijne begeleiding en open en flexibele houding. Hier heb ik veel aan gehad. Daarnaast wil ik mijn afstudeerbegeleider bij Abcor Mirjam de Werd erg bedanken voor het meedenken met en het beoordelen van mijn onderzoek. Het was ook erg fijn om naar kantoor te kunnen komen wanneer ik wilde en alle collega's ongestoord vragen te kunnen stellen. Als laatste wil ik mijn moeder bedanken voor haar steun in deze toch ook stressvolle laatste periode. Dit heeft mij echt gemotiveerd en ervoor gezorgd dat ik, ook tijdens de laatste loodjes, nog goed kon presteren.

Het staat eenieder vrij teksten uit dit onderzoeksverslag te gebruiken of ernaar te verwijzen. Het is dan wel van belang dat op de juiste manier verwezen wordt:

'M. Martens, *'inburgering in het merkenrecht'* (afstudeeronderzoek, Merkenbureau Abcor/Hogeschool Leiden), 2023'.

Samenvatting

Het merk van een product of dienst kan ervoor zorgen dat dit product of deze dienst opvalt tussen alle andere voor de consument beschikbare producten en diensten. Het merk kan zo van doorslaggevende betekenis zijn voor de keuze van de consument. Een merk kan tegen gebruik door derden in de Benelux beschermd worden door het in te schrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), als ten minste aan de voorwaarden voor inschrijving voldaan wordt. Met name merken die te beschrijvend zijn, worden geweigerd vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen.

Een beschrijvend merk kan wel na verloop van tijd onderscheidend vermogen krijgen. Dit fenomeen heet inburgering en heeft zijn grondslag in artikel 2.2bis lid 3 BVIE. De gestelde voorwaarden en richtlijnen geven echter weinig houvast voor het bepalen van het bewijs dat geleverd moet worden om inburgering aan te tonen. Om deze reden heeft Merkenbureau Abcor gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Centrale vraag in dit onderzoek is: “Welk advies kan aan Abcor gegeven worden omtrent de beoordeling van een aanvraag tot registratie van een merk in het BOIP Merkenregister op basis van inburgering, op grond van dossieronderzoek en interviews met BOIP en merkgemachtigden?”. Dit onderzoek is verricht aan de hand van wetsanalyse, literatuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews.

Een merk kan zijn ingeburgerd na langdurig of intensief gebruik ervan. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarin het merk de producten of diensten zonder verwarringsgevaar van die van andere kan onderscheiden. Hierbij behoort de consument het teken ook als merk op te vatten.

Inburgering kan worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken over thema's zoals geografische spreiding, marktaandeel, omzet, duur (geschiedenis) en intensiteit van het gebruik. Uit de resultaten volgt echter geen eenduidige lijn als het gaat om de mate waarin aan deze thema's moet worden voldaan. Indien naast negatieve ook positieve beslissingen van BOIP van een motivering zouden worden voorzien, zou dit mogelijk meer inzicht in het te leveren bewijs over de thema's kunnen geven. Wel kan geconcludeerd worden, dat het voor het aantonen van inburgering van belang wordt geacht, dat de bewijsstukken over genoemde thema's een samenhangend geheel vormen, een goed totaalbeeld van het merk geven en het merk in de juiste context plaatsen. Ook is er in die zin een lijn vast te stellen, dat bepaalde stukken als van doorslaggevende betekenis worden gezien.

Aanbevolen wordt dan ook deze stukken, indien beschikbaar, in te zetten voor het aantonen van inburgering. Het gaat om de volgende stukken:

- Jaarlijkse omzetcijfers, per filiaal, over tenminste de voorafgaande vier jaar;
- Marketingbudget, onderbouwd met alle bijhorende promotieactiviteiten;
- Benchmarking rapportages en andere marktanalyses;
- (Getuigen)verklaringen van deskundigen, vakorganisaties en concurrenten;
- Brochures van het product of de dienst, publicaties in vakbladen;
- Social media, influencers;
- Sponsoring bijvoorbeeld van (internationaal) bekende sportploegen.

Mits de juiste doelgroep geselecteerd is en de vragen niet sturend zijn, verdient marktonderzoek aanbeveling, indien er voldoende budget en tijd hiervoor beschikbaar is.

Inhoudsopgave

AFKORTINGEN.....	1
-------------------------	----------

HOOFDSTUK 1: INLEIDING.....	2
------------------------------------	----------

1.1 PROBLEEMANALYSE.....	2
1.2 DOELSTELLING, CENTRALE VRAAG EN DEELVRAGEN	4
1.2.1 DOELSTELLING	4
1.2.2 CENTRALE VRAAG	5
1.2.3 DEELVRAGEN	5
1.3 ONDERZOEKSMETHODEN	5
1.3.1 UITVOERING EN VERANTWOORDING VAN HET THEORETISCH ONDERZOEK.....	6
1.3.3 UITVOERING EN VERANTWOORDING VAN HET PRAKTIJKONDERZOEK.....	6
1.3.4 BEROEPSPRODUCT	8
1.4 LEESWIJZER	8

HOOFDSTUK 2: MERKEN EN ONDERSCHIEDEND VERMOGEN.....	9
--	----------

2.1 HET MERK	9
2.1.1 MERKFUNCTIES.....	9
2.1.2 DUIDELIJKE EN NAUWKEURIGE WEERGAVE IN HET REGISTER.....	10
2.2 CRITERIA VOOR MERKREGISTRATIE	12
2.2.1 TEKENS DIE GEEN MERK KUNNEN VORMEN (LID 1 SUB A)	12
2.2.2 UITSLUITEND BESCHRIJVENDE MERKEN (LID 1 SUB C)	14
2.2.3 ALGEMEEN GEBRUIKTE AANDUIDINGEN (LID 1 SUB D)	16
2.2.4 MERKEN DIE ELK ONDERSCHIEDEND VERMOGEN MISSEN (LID 1 SUB B).....	16
2.3 WAT IS ONDERSCHIEDEND VERMOGEN.....	17
2.3.1 KLASSEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN	18
2.3.2 RELEVANTE PUBLIEK	18
2.4 TUSSENCONCLUSIE	19

HOOFDSTUK 3: INBURGERING.....	21
--------------------------------------	-----------

3.1 BEWIJS INBURGERING	21
-------------------------------------	-----------

3.2 BEWIJSSTUKKEN INBURGERING	22
3.2.1 GEOGRAFISCHE SPREIDING	23
3.2.2 MARKTONDERZOEK	24
3.3 TUSSENCONCLUSIE	24

HOOFDSTUK 4: RESULTATEN..... 25

4.1 INBURGERING VOLGENS DOSSIERONDERZOEK	25
4.1.1 ACTIVITEITEN.....	27
4.1.2 MARKETINGBUDGET	28
4.1.3 MEDIA	28
4.1.4 OMZET	28
4.1.5 MARKTONDERZOEK	29
4.1.6 GEOGRAFISCHE SPREIDING	30
4.1.7 OVERIGE.....	31
4.1.8 TUSSENCONCLUSIE.....	32
4.2 INBURGERING VOLGENS BOIP	32
4.2.1 AANTAL AANVRAGEN INBURGERING	33
4.2.2 BEWIJSSTUKKEN	33
4.2.3 BEHANDELING AANVRAAG OP BASIS VAN INBURGERING	34
4.2.4 TUSSENCONCLUSIE.....	35
4.3 INBURGERING VOLGENS MERKGEMACHTIGDEN	36
4.3.1 GEBRUIK	37
4.3.2 GEOGRAFISCHE SPREIDING	38
4.3.3 MARKTAANDEEL.....	38
4.3.4 MARKTONDERZOEK	41
4.3.5 MARKETINGBUDGET	42
4.3.6 MEDIA	43
4.3.7 BEWIJSSTUKKEN DOORSLAGGEVEND	43
4.3.8 TUSSENCONCLUSIE.....	44

HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE 46

HOOFDSTUK 6: AANBEVELINGEN 48

BRONNENLIJST	49
 LITERATUUR.....	 49
BELEIDSTUKKEN	50
WET- EN REGELGEVING	50
STANDAARDJURISPRUDENTIE	50
AFBEELDINGEN	51
 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN	 52
 BIJLAGE 1. BEROEPSPRODUCT	 53
BIJLAGE 2. ANALYSESCHEMA'S	54
BIJLAGE 3. TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET P. VEEZE, 4 APRIL 2023	55
BIJLAGE 4. TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET N. VAN ROON, 13 APRIL 2023.....	64
BIJLAGE 5. TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET A. KUNZ-VAN DER LAAN, 13 APRIL 2023	72
BIJLAGE 6. TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET F. TORDOIR, 17 APRIL 2023.....	76
BIJLAGE 7. TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET A. HAGENAERS, 18 APRIL 2023	82
BIJLAGE 8. TRANSCRIPTIE INTERVIEW MET B. SCHWEITZER, 19 APRIL 2023	88
BIJLAGE 9. MAILVERKEER MET E. GEVERS EN K.M. VELTING , 2 JUNI 2023	94

Afkortingen

Belangrijke afkortingen zijn:

BOIP: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

BVIE: Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

EUIPO: Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Merkenrichtlijn: Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake merken

UmVo: Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt

UvP: Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967

HvJ-EU: Hof van Justitie van de Europese Unie (vanaf 30 november 2009)

HvJ-EG: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (tot 30 november 2009)

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Probleemanalyse

Het merk van een product of dienst kan ervoor zorgen, dat dit product of deze dienst opvalt tussen alle andere voor de consument beschikbare producten en diensten. Het merk kan zo van doorslaggevende betekenis zijn voor de keuze van de consument.¹ Een merk kan tegen gebruik door derden in de Benelux wettelijk beschermd worden door het in te schrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BOIP). Dit volgt uit artikel 2.2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). BOIP is de officiële instantie als het gaat om registratie van merken en modellen in de Benelux. Zij houdt een register bij waarin alle beschermde merken ingeschreven staan. Inschrijving moet bij BOIP worden aangevraagd, al dan niet met behulp van een professionele merkgemachtigde bij een merkenbureau (hierna: merkgemachtigde).

Een aanvraag wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria. Deze criteria zijn geformuleerd als absolute gronden voor weigering of nietigheid en volgen uit artikel 2.2bis BVIE. De weigeringsgrond uit lid 1 sub c, merken die te beschrijvend zijn, komt het meest voor:²

“1 Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;”

Een beschrijvend merk heeft geen onderscheidend vermogen (lid 1 sub b). Als het merk namelijk slechts de kenmerken van het product of de dienst beschrijft, is het niet geschikt om de producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere. Bij ‘kenmerken’ kan gedacht worden aan het soort product of de soort dienst, de hoeveelheid, de plaats en de waarde of de voordelen die ermee verkregen kunnen worden.³

¹ K. Jones, ‘The Importance Of Branding In Business’, *forbes.com* 24 maart 2021.

² ‘Acceptatie en weigering van merken’, *boip.int*.

³ Driessen 2022, p. 49 en 56.

Uit ‘Richtlijnen toetsing op absolute gronden’ van BOIP volgt dat het overgrote deel van de weigeringen op absolute gronden op art. 2.2bis lid 1 sub c is gebaseerd.⁴ Dit komt door het feit dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om een beschrijvend merk te gebruiken, omdat consumenten dan meteen weten met wat voor product of dienst ze te maken hebben.⁵ Echter, beschrijvende aanduidingen moeten in beginsel door alle bedrijven vrij gebruikt kunnen worden en kunnen dus niet zomaar ingeschreven worden.⁶ Dit volgt uit het Chiemsee- en het Postkantoor-arrest.⁷ Een beschrijvend merk kan na verloop van tijd wel onderscheidend vermogen verkrijgen. Dit heet inburgering en heeft zijn grondslag in artikel 2.2bis lid 3 BVIE:

“3 Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.”

Deze bepaling houdt in dat, indien een merk vóór de datum van aanvraag door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen, het niet geweigerd wordt.⁸ *“Inburgering treedt op wanneer een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek een teken dat oorspronkelijk (ab initio) onderscheidend vermogen miste, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, is gaan opvatten als aanduiding dat de waren of diensten waarvoor het als merk is aangevraagd afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.”*⁹ Het merk krijgt eigenlijk een nieuwe betekenis die consumenten koppelen aan de onderneming of de goederen of diensten ervan. Een goed voorbeeld hiervan is het merk ‘Thuisbezorgd.nl’ of ‘De Vegetarische Slager’.¹⁰

Om inburgering te bewijzen moet de aanvrager stukken indienen ter ondersteuning van de aanvraag. Deze stukken kunnen thema’s bevatten zoals het marktaandeel, de duur van het gebruik, het geografische bereik, de kosten van reclamecampagnes en onafhankelijke verklaringen van derden. Deze stukken moeten overtuigend bewijzen, dat het publiek het merk daadwerkelijk associeert met

⁴ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 84.

⁵ ‘REGISTREERBAARHEID VAN MERKEN’, registreermijnmerk.nl.

⁶ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 4.

⁷ HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*) en HvJ-EG 12 februari 2004, C363/99 (*Postkantoor*).

⁸ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 175.

⁹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 176.

¹⁰ BX 1450082 en BX 1432365 en ‘Inburgering merk’, intellectueel eigendom.nl.

het bedrijf.¹¹ Marktonderzoek kan hieraan bijdragen.¹² Ofschoon met het voorgaande nadere invulling wordt gegeven aan de wijze waarop inburgering kan worden aangetoond, geeft het weinig houvast voor het bepalen van de mate waarin de verschillende thema's kunnen worden aangetoond. Bijvoorbeeld wanneer is er sprake van voldoende marktaandeel of van voldoende gebruik? Dit geldt nog meer nu BOIP alleen een afwijzing van de aanvraag van een motivering voorziet. Een toewijzing wordt niet gemotiveerd. Dit alles maakt het voor de merkgemachtigde moeilijk vooraf te bepalen welke bewijsstukken hij in welke mate moet indienen. Om deze reden is in opdracht van Merkenbureau Abcor dit vraagstuk nader onderzocht.

1.2 Doelstelling, centrale vraag en deelvragen

1.2.1 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om criteria te achterhalen voor de stukken die merkgemachtigden moeten aanleveren om inburgering van een merk te bewijzen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van analyse van het theoretisch kader, bestaande uit de toepasselijke wet- en regelgeving en literatuur. Naast analyse van het theoretisch kader wordt praktijkonderzoek verricht door middel van dossieronderzoek en interviews. Voor het dossieronderzoek zijn dossiers van BOIP en het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (hierna: EUIPO) geraadpleegd. Afhankelijk van de mate waarin BOIP de inhoud van haar dossiers voor dit onderzoek ter beschikking stelt, wordt tevens gebruik gemaakt van de dossiers van EUIPO. Naast dit dossieronderzoek zijn interviews gehouden met BOIP en merkgemachtigden die ervaring hebben met inburgeringsdossiers.

De resultaten van dit onderzoek zullen in een infographic (aangeduid in de bijlage als Beroepsproduct) aan Abcor gepresenteerd worden. Met een infographic kunnen de criteria voor het bewijs van inburgering op beknopte wijze worden geïllustreerd. Merkgemachtigden kunnen zo in één oogopslag zien waar de bewijsstukken voor inburgering in essentie aan dienen te voldoen. Dit kan weer de efficiëntie van de voorbereiding van een aanvraag ten goede kan komen.

De infographic wordt op 13 juni 2023, tevens de deadline van dit onderzoek, aan de opdrachtgever Abcor aangeleverd. Tevens wordt de infographic aan de afstudeerbegeleider bij Abcor, Mirjam de Werd, gepresenteerd.

¹¹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 177.

¹² HvJ-EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, p. 165 (*Chiemsee*).

1.2.2 Centrale vraag

De centrale vraag, opgesteld naar aanleiding van de probleemanalyse en doelstelling, is:

“Welk advies kan aan ABCOR gegeven worden omtrent de beoordeling van een aanvraag tot registratie van een merk in het BOIP Merkenregister op basis van inburgering, op grond van dossieronderzoek en interviews met BOIP en merkgemachtigden?”.

1.2.3 Deelvragen

De deelvragen die hierbij horen, luiden als volgt:

Theoretisch kader

Deelvraag 1:

Wat wordt volgens wet- en regelgeving en literatuur verstaan onder onderscheidend vermogen?

Deelvraag 2:

Wat zijn volgens wet- en regelgeving en literatuur de criteria voor inburgering?

Praktijkonderzoek

Deelvraag 3:

Hoe wordt een aanvraag tot registratie op basis van inburgering volgens dossieronderzoek beoordeeld?

Deelvraag 4:

Wat zijn de ervaringen van BOIP omtrent de beoordeling van een aanvraag tot registratie op basis van inburgering?

Deelvraag 5:

Wat zijn de ervaringen van merkgemachtigden omtrent de beoordeling van een aanvraag tot registratie op basis van inburgering?

1.3 Onderzoeksmethoden

Om de deelvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden. Deze zijn wetsanalyse, literatuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews. De combinatie hiervan zorgt ervoor dat kennis uit de theorie en de praktijk bij elkaar worden gebracht en zo de onderzoeksvragen het beste beantwoord kunnen worden.

1.3.1 Uitvoering en verantwoording van het theoretisch onderzoek

De eerste twee vragen, kort aangeduid als het theoretisch kader, zijn onderzocht aan de hand van wetsanalyse en literatuuronderzoek. Voor de wetsanalyse is vooral het BVIE geraadpleegd. De bepalingen van de op Europees niveau tot stand gebrachte Merkenrichtlijn zijn in het BVIE geïncorporeerd.¹³ Verder correspondeert de Merkenrichtlijn ook met de Europese Uniemerkenverordening (UmVo), waar het dossieronderzoek op is gebaseerd.

Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van verschillende handboeken, juridische tijdschriften en standaardjurisprudentie. Deze jurisprudentie is veelal afkomstig van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ-EU of HvJ-EG afhankelijk van de tijdsperiode). Daarnaast zijn de richtlijnen van BOIP en EUIPO geraadpleegd. Om tot een goede selectie van andere (vak)literatuur te komen, is gebruik gemaakt van juridische zoekmachines en databanken zoals Legal Intelligence en Kluwer Navigator. Een overzicht hiervan is te vinden in de bronnenlijst onder “Literatuur”.

1.3.3 Uitvoering en verantwoording van het praktijkonderzoek

Dossieronderzoek

Om antwoord te kunnen geven op deelvraag 3 is dossieronderzoek uitgevoerd. Op deze manier konden verschillende inburgeringsaanvragen in kaart worden gebracht en met elkaar worden vergeleken. Voor het dossieronderzoek zijn acht dossiers geanalyseerd. Zes dossiers zijn van EUIPO en twee dossiers zijn van BOIP. Er zijn voornamelijk dossiers van EUIPO gebruikt, omdat de inhoudelijke stukken van de dossiers van BOIP niet openbaar zijn. Om de dossiers van EUIPO te vinden is er in de ‘eSearch’ functie op de website gezocht. Hierbij is bij de optie ‘verkregen onderscheidend vermogen’ ‘ja’ aangevinkt. Vervolgens zijn dossiers die in aanmerking kwamen, doorgenomen en wel of niet in het analyseschema (**bijlage 2A**) opgenomen. De inhoudelijke stukken van de dossiers zijn niet in de bijlage opgenomen, maar kunnen via www.euipo.europa.eu/eSearch aan de hand van het betreffende dossiernummer gevonden worden.

Er is bij de uitvoering van het dossieronderzoek op een aantal punten van het oorspronkelijke Plan van Aanpak afgeweken. In eerste instantie zouden zowel dossiers waarbij de aanvraag geaccepteerd is als dossiers waarbij de aanvraag geweigerd is, onderzocht worden. Echter, geconstateerd was, dat de geweigerde dossiers die tijdens de fase van het Plan van Aanpak geselecteerd waren, geen betrekking hadden op inburgering. Verder is bij de selectie gebleken, dat wanneer men de optie ‘verkregen onderscheidend vermogen’ op ‘nee’ zette, alle dossiers die niet-onderscheidend zijn, naar voren

¹³ ‘Inwerkingtreding aangepast BVIE op 1 maart 2019’, boip.int

kwamen. Omdat er maar weinig inburgeringsdossiers waren, was het onmogelijk om daaruit geweigerde inburgeringsaanvragen te selecteren. Om deze reden is besloten om alleen geaccepteerde aanvragen in het onderzoek op te nemen. Dit deed overigens niet af aan de validiteit van het onderzoek, omdat ook geaccepteerde dossiers informatie gaven over de gebruikte bewijsstukken en onderling vergeleken konden worden.

Naast de constatering dat er vrij weinig inburgeringsdossiers waren, moest er rekening worden gehouden met de taal van de dossiers. De meeste grote stukken van dossiers in een buitenlandse taal konden niet met behulp van een vertaalmachine vertaald worden. Dit zorgde voor een verdere beperking van het aanbod waaruit inburgeringsdossiers geselecteerd konden worden. Dit had tevens als gevolg dat een aantal dossiers van oudere datum waren. De registratiedata van de onderzochte dossiers lagen tussen de jaren 2017 en 2022.

Verder was de verwachting dat voor het onderzoek meer dossiers door BOIP beschikbaar konden worden gesteld. Dit bleken er slechts twee te zijn, zonder inhoudelijke stukken bovendien. Echter, de begeleidende argumentatiebrief van beide dossiers was wel beschikbaar gesteld. In deze brief werd veelvuldig naar de inhoudelijke bewijsstukken verwezen met een uiteenzetting van de inhoud. Hierdoor kon een goed beeld van de inhoud van de dossiers worden gevormd en waren deze dossiers toch bruikbaar voor het onderzoek.

Ten slotte is met betrekking tot de resultaten van het dossieronderzoek, waar nodig voor de leesbaarheid, afgeweken van de schrijfstijl volgens de Leidraad voor juridische auteurs.¹⁴ In de betreffende tekst is bij elke merknaam een voetnoot met verwijzing naar het betreffende dossier geplaatst, zoals dit ook in de IE-praktijk gebruikelijk is te doen.

Interviews

Voor de deelvragen 4 en 5 zijn interviews afgenomen. Voor deelvraag 4 heeft een interview met BOIP plaatsgevonden. Voor dit interview zijn onder meer vragen gesteld over de procedure van een inburgeringsaanvraag, de behandeling hiervan en de bewijsstukken die het beste ingediend kunnen worden. De transcriptie van dit interview is te vinden in **bijlage 3**.

¹⁴ Borman e.a. 2019, p. 23

Voor deelvraag 5 zijn interviews met zes merkgemachtigden van verschillende merkenbureaus gehouden. Hen zijn vijf vragen gesteld, dan wel zijn de onderwerpen van deze vragen in het gesprek aan bod gekomen. Vervolgens zijn de interviews in een analyseschema verwerkt. De transcripties van de interviews met de merkgemachtigden zijn te vinden in **bijlages 4 t/m 8** en een abstract hiervan in het bijbehorende analyseschema in **bijlage 2B**.

1.3.4 Beroepsproduct

Het beroepsproduct dat naar aanleiding van dit onderzoek is gemaakt, is een infographic. Dit is een informatieve illustratie met daarin de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en aanbevelingen beknopt weergegeven. De infographic is terug te vinden in **bijlage 1**.

1.4 Leeswijzer

Daar waar in voetnoten verwezen wordt naar een merkregistratienummer van BOIP of EUIPO en een enkele keer van World Intellectual Property Organization (WIPO), kunnen de betreffende merkregistraties in het online merkenregister van de betreffende instanties als volgt teruggevonden worden:

- Bij merkregistraties van BOIP zal er 'BX' voor het nummer staan. Het merk kan worden gevonden op de volgende website: www.boip.int/nl/merkenregister. Vervolgens kan hier bij het kopje 'Opvragen van een merk' het zevencijferige nummer worden ingevuld en onder 'kies een register' moet het tweede punt 'Benelux inschrijving' worden aangevinkt. Vervolgens kan op 'zoeken' gedrukt worden.
- Bij merkregistraties van EUIPO zal er 'EUTM' voor het nummer staan. Om het merk te vinden moet het webadres: www.euipo.europa.eu/eSearch gebruikt worden. Hier kan het negencijferige nummer ingevuld worden en vervolgens kan op 'Search' gedrukt worden.
- De internationale registraties hebben 'INT' voor het nummer staan. Om te zoeken naar internationale merkregistraties moet gebruik gemaakt worden van het webadres: <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp> (kan ook gevonden worden door 'Madrid Monitor' te googelen). Vervolgens kan het nummer worden ingevuld.

Hoofdstuk 2: Merken en onderscheidend vermogen

Een merk kan van doorslaggevende betekenis zijn voor de keuze van de consument voor dat betreffende product of die betreffende dienst. Vooral nu consumenten met de komst van social media dagelijks aan nieuwe merken worden blootgesteld, is het extra belangrijk om een sterk, onderscheidend merk te hebben.¹⁵ Een merk met onderscheidend vermogen kan tegen gebruik door derden in de Benelux wettelijk beschermd worden door dit merk te laten registreren in het BOIP Merkenregister. Deze registratie gebeurt volgens artikel 2.2 BVIE.¹⁶ De juridische begrippen merk en onderscheidend vermogen spelen hierbij een belangrijke rol. In dit hoofdstuk zullen deze begrippen nader worden uitgelegd.

2.1 Het merk

Het begrip merk wordt in art. 2.1 BVIE als volgt gedefinieerd:

*“Merken kunnen worden gevormd door **alle tekens**, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:*

- a. de waren of diensten van een onderneming kunnen **onderscheiden** van die van andere ondernemingen, en*
- b. in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming **duidelijk en nauwkeurig** vast te stellen.”*

Deze bepaling houdt in dat alle tekens, symbolen en andere aanduidingen een merk kunnen zijn, indien deze onderscheidend vermogen hebben en in het register duidelijk en nauwkeurig weergegeven kunnen worden.¹⁷

2.1.1 Merkfuncties

Voor de merken, zoals in art. 2.1 BVIE aangeduid, moet het in essentie gaan om merken met een herkomst(garantie)functie. Dit houdt in dat het merk duidelijkheid geeft over de oorsprong van het product of de dienst, zodat de consument dit product of deze dienst kan onderscheiden van producten

¹⁵ K. Jones, ‘The Importance Of Branding In Business’, *forbes.com* 24 maart 2021.

¹⁶ Zie hoofdstuk 1, par. 1.1.

¹⁷ Driessen 2022, p. 48 en Geerts e.a. 2022, par. 285.

en diensten van andere herkomst. Deze herkomstfunctie is tegelijkertijd voor de consument een garantie dat alle onder dit merk vallende producten en diensten van dezelfde kwaliteit zijn. Deze herkomst(garantie)functie wordt in de rechtspraak van het HvJ-EU gezien als de belangrijkste functie van het merk.¹⁸ Naast deze functie wijst het HvJ-EU op de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. Het zijn functies die nauw met elkaar verbonden zijn. Zo omschrijft het HvJ-EU de reclamefunctie als de functie die het merk heeft ter bevordering van de verkoop of de handel en de investeringsfunctie als de functie ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan de merkhouder kan binden. Met beide functies wordt grotendeels hetzelfde doel beoogd.¹⁹

2.1.2 Duidelijke en nauwkeurige weergave in het register

Art. 2.1 BVIE ziet op alle tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden zoals woorden, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen, verpakkingen en geluiden. Het is geen limitatieve opsomming.

Tot aan de ingang van de Merkenrichtlijn was de grafische voorstelbaarheid bepalend voor de vraag welke tekens een merk kunnen zijn. Het HvJ-EG bepaalde in het Sieckmann-arrest dat grafische voorstelbaarheid inhoudt dat het teken door middel van figuren, lijnen of lettertekens kon worden weergegeven. Dit, naast de voorwaarde dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief was.²⁰ Deze voorwaarden worden ook wel de Sieckmann-criteria genoemd.

In de Merkenrechtlijn wordt de eis van grafische voorstelbaarheid niet meer gesteld.²¹ Per 1 maart 2019 geldt deze eis evenmin volgens het BVIE.²² In de plaats daarvan geldt de eis van art. 2.1 BVIE dat merken zodanig in het register moeten worden ingeschreven dat de bevoegde autoriteiten en het publiek duidelijk en nauwkeurig kunnen bepalen wat het voorwerp van de bescherming is. Grafische voorstelbaarheid speelt nog steeds een belangrijke rol, maar bij de beoordeling wat als merk kan worden aangemerkt, kunnen ook andere elementen in overweging worden genomen.²³ Zo kunnen

¹⁸ Geerts, *T&C IE, commentaar op art. 2.1 BVIE*, par. 1 en HvJ-EG 25 januari 2007, ECLI:EU:C:2007:55 (*Adam Opel/Autec*).

¹⁹ O.a. HvJ-EG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378, *IER* 2009/43 m.nt. Visser, p. 193 (*L'Oreal/Bellure*) en HvJ-EU 23 maart 2010, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google/Louis Vuitton*) en Mr. M.J. Heerma van Voss en Mr. V.A. Zwaan, 'Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet', *NtER* 2010-6, p. 207-217 en HvJ-EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:594, *NJ* 2019/181; *BIE* 2018/35, *IER* 2018/55 (*Mitsubishi*).

²⁰ HvJ-EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, *NJ* 2003/600 (*Sieckmann*).

²¹ Richtlijn (EU) 2015/2436, overweging 13.

²² Geerts, *T&C IE, commentaar op art. 2.1 BVIE*, par. 2.

²³ HvJ-EU 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:129 (*Pi-Design/Yoshida Metal Industry*).

klankmerken sinds de wetswijziging van 1 maart 2019 nog steeds door middel van een grafisch voorgestelde notenbalk als merk in de zin van art. 2.1 BVIE worden aangemerkt, maar dit kan bijvoorbeeld ook door middel van een digitaal bestand.²⁴ Geurmerken kunnen echter als gevolg van voornoemde vereisten nog steeds niet als merk in de zin van art. 2.1 BVIE worden aangemerkt. Zie hierover verder de criteria voor merkregistratie onder paragraaf 2.2.

Verder is sinds de wetswijziging in art. 2.1 BVIE uitdrukkelijk bepaald dat ook kleuren een merk kunnen zijn, ook hier weer onder de voorwaarde dat kleurmerken duidelijk en nauwkeurig in het register moeten kunnen worden weergegeven. Hieraan kan worden voldaan door een internationaal erkende kleurcode te gebruiken.²⁵ Wat betreft het recht van voor 1 maart 2019 werd in het Libertel-arrest bepaald, dat het gebruik van kleuren niet zo maar beperkt mag worden voor andere deelnemers.²⁶ Dit ligt in lijn met het nog steeds geldende principe, zoals bepaald in het Chiemsee-arrest, dat de functie van merkregistratie in het algemeen belang gelegen is.²⁷ Ook geldt nog steeds, dat ten aanzien van meerdere kleuren moet worden aangetoond dat deze kleuren daadwerkelijk als een teken overkomen en de merkaanvraag een “systematische schikking” bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze onderling verbindt.²⁸

In art. 2.1 BVIE is voorts uitdrukkelijk bepaald dat ook vormen van producten en verpakkingen een merk in de zin van art. 2.1 BVIE kunnen zijn. Maar volgens art. 2.2bis sub e kunnen niet alle vormen een merk zijn (zie paragraaf 2.2). Dit zijn vormen die:

- door de aard van het product worden bepaald;
- noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst; of
- een wezenlijke waarde aan het product geven, kunnen geen merk zijn.

²⁴ HvJ-EG 27 november 2003, ECLI:EU:C:2003:641, *IER* 2004/7 (*Shieldmark*) en Geerts, *T&C IE, commentaar op art. 2.1 BVIE*, par. 2.

²⁵ HvJ EG 6 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:244, *BIE* 2004/50, p. 305; *IER* 2003/50, p. 247 (*Libertel*)

²⁶ Geerts e.a. 2022 par. 294 en HvJ-EG 16 september 2004, *IER* 2005/8 (Sat.2) en HvJ-EG 6 mei 2003, C-104/01 (*Libertel*).

²⁷ HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*).

²⁸ Geerts, *T&C IE, commentaar op art. 2.1 BVIE*, par. 2 en HvJ-EG 24 juni 2004, ECLI:EU:C:2004:384, *IER* 2004/90, p. 395 (*Heidelberger Bauchemie*) en HvJ-EU 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:641 (*Red Bull/EUIPO*).

Verder is van belang om te noemen dat het aantonen van inburgering voor dergelijke kleur- en vormmerken meer bewijs behoeft dan andere merken. Reden hiervoor is dat inburgeringsaanvragen met betrekking tot dit soort merken kritischer worden beoordeeld.²⁹

Ook persoonsnamen zoals een familienaam kunnen een merk zijn. Dit kan echter een conflict opleveren tussen de merkhouder en een derde met dezelfde geslachtsnaam. Zo kan het gebruik van andermans geslachtsnaam onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren, indien dat gebruik indruist tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van eens anders persoon of goed betaamt.³⁰ Bovendien kan een merkhouder een derde niet verbieden gebruik te maken van zijn naam, tenzij dit in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.³¹

2.2 Criteria voor merkregistratie

Om geregistreerd te kunnen worden in het BOIP Merkenregister moet een merk, naast de reeds genoemde vereisten van art. 2.1 BVIE, aan een aantal andere vereisten voldoen. Deze vereisten volgen uit art. 2.2bis lid 1 BVIE en worden de absolute gronden voor weigering of nietigheid genoemd. Als één of meer van deze absolute weigeringsgronden van toepassing zijn, betekent dit dat het merk absoluut ontoelaatbaar is.³² Hieronder worden de weigeringsgronden van dit artikel voor zover van belang voor dit onderzoek nader uitgelegd.

2.2.1 Tekens die geen merk kunnen vormen (lid 1 sub a)

“a. tekens die geen merk kunnen vormen;”

In sub a wordt gesteld dat een merkaanvraag wordt geweigerd of nietig wordt verklaard wanneer het volledig bestaat uit tekens die geen merk kunnen vormen in de zin van art. 2.1 BVIE. Het gaat dan om tekens die niet duidelijk en nauwkeurig in het register kunnen worden weergegeven.³³ In het Philips/Remington-arrest heeft het HvJ-EU bepaald dat tekens die als merk worden ingeschreven, vatbaar moeten zijn voor grafische voorstelling en/of de waren en diensten van een onderneming

²⁹ Hof 's-Gravenhage 04 juni 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK2227, m.nt. Ch. Gielen en Theunissen, *IER* 2016/45, *Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package*, par. 1.

³⁰ Art. 6:162 BW.

³¹ Art. 2.23 lid 1 BVIE.

³² Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 1.

³³ Geerts e.a. 2022, par. 293.

moeten kunnen onderscheiden.³⁴ Hierbij kan de aanvrager wel, ter verduidelijking van de omvang van de verzochte bescherming, een beschrijving of tekening van het merk toevoegen. Dit is bepaald in het Apple/DPMA-arrest³⁵ waarbij Apple de inrichting van haar flagship-stores als merk wilde inschrijven. Het HvJ-EU bepaalde dat wanneer het aangevraagde merk niet vatbaar is voor grafische weergave, het kan volstaan met een beschrijving hiervan. Deze behoort dan wel duidelijk en nauwkeurig zijn weergegeven. Dit is later nogmaals bevestigd in het Deichmann-arrest.³⁶



Figuur 1: Tekening inrichting Apple flagship-store. Bron: eur-lex.europa.eu.

Ondanks het feit dat er geen uitputtende lijst bestaat van tekens die geen merk kunnen vormen, wordt er in “Richtlijnen Toetsing op Absolute Gronden” van BOIP een drietal voorbeelden genoemd van tekens die hoe dan ook geen merk kunnen vormen:

1. Geur- en smaakmerken;
2. Variabele tekens;
3. Heel eenvoudige of ingewikkelde tekens.³⁷

Geuren en smaken zijn volgens de rechtspraak niet geschikt om een merk te vormen. Het HvJ-EG heeft in het hiervoor genoemde Sieckmann-arrest bepaald, dat geen enkele manier van weergave of beschrijving van een geur of smaak kan voldoen aan het hiervoor genoemde vereiste van een grafische voorstelling, aangezien dit niet duidelijk en nauwkeurig vast te stellen is.³⁸ Ook BOIP heeft geen mogelijkheden gegeven waarbij een geur- of smaakaanduiding als merk ingeschreven kan worden.³⁹

Hetzelfde geldt voor variabele tekens zoals abstracte concepten of ideeën. Deze voldoen ook niet aan de Sieckmann-criteria. Een voorbeeld dat hierbij door BOIP wordt genoemd is het Dyson-arrest.⁴⁰

³⁴ HvJ-EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*).

³⁵ HvJ-EU 10 juli 2014, ECLI:EU:C:2014:2070, BIE 2014/53 (*Apple/DPMA*).

³⁶ HvJ-EU 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:471 (*Deichmann*).

³⁷ BOIP, *Richtlijnen toetsing op absolute gronden*, par. 54-57.

³⁸ HvJ-EG 12 december 2002, IER2003, p. 109 (*Sieckmann*).

³⁹ BOIP, *Richtlijnen toetsing op absolute gronden*, par. 55.

⁴⁰ HvJ-EU 25 januari 2007, C-321/03, ECLI:EU:C:2007:51 (*Dyson*).

Hierbij werden alle denkbare vormen en soorten van een doorzichtige bak van een stofzuiger als teken van een merk ingediend. Het HvJ-EG heeft toen bepaald dat dit een variabel teken of een concept is, dat niet aan de Sieckmann-criteria voldoet en dus geen merk kan vormen.

Bij zeer eenvoudige tekens (zoals een enkel wiskundig teken) of zeer ingewikkelde tekens (zoals een diagram of schema) kan, naast het ontbreken van onderscheidend vermogen, ook worden gesteld dat ze geen merk kunnen vormen als het nooit de producten of diensten zou kunnen onderscheiden van die van anderen.⁴¹

2.2.2 Uitsluitend beschrijvende merken (lid 1 sub c)

“c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;”

In deze bepaling wordt gesteld dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken of eigenschappen van de waren of diensten, niet geaccepteerd worden. Het gaat hierbij slechts om tekens die dienen tot aanduiding van een product of dienst die voor de betreffende doelgroep herkenbaar zijn. Dit betekent dat een beschrijvend merk alleen geweigerd kan worden als het betrokken publiek het redelijkerwijs als beschrijvend opvat. Een voorbeeld hiervan is het Portugese wijnmerk “Adega”, dat in het Portugees verwijst naar een ruimte waarin wijn gefabriceerd of opgeslagen wordt.⁴² Deze benaming zal onder de betrokken kringen opgevat worden als een kenmerk van het product of de dienst en is daarom uitsluitend beschrijvend. Hierbij hoeft het teken niet onmiddellijk herkenbaar te zijn, maar is het voldoende als men het teken na enige tijd als kenmerk van het product of de dienst herkent.⁴³

De reden dat beschrijvende tekens geen merk mogen vormen is, in overeenstemming met het eerder genoemde algemene uitgangspunt van het merkenrecht, gelegen in het algemeen belang. Het HvJ-EG is namelijk van mening dat dit soort tekens door alle bedrijven moeten kunnen worden gebruikt. Dit

⁴¹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 57.

⁴² HvJ-EU 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:988.

⁴³ Geerts e.a. 2022, par. 297.

heeft zij besloten in het Chiemsee-arrest.⁴⁴ Hierbij moet er volgens het HvJ-EG ook worden gekeken naar eventueel toekomstige beschrijvende aanduidingen. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een teken in de toekomst kan gaan dienen als aanduiding van een kenmerk van een product of dienst, kan dit teken ook geen merk vormen. Het kan dus zo zijn dat een teken dat op het moment van de aanvraag nog niet beschrijvend is, maar waarvan wel een redelijk vermoeden bestaat dat het in de toekomst wel beschrijvend kan worden, geweigerd wordt. Dit volgt ook uit het Chiemsee-arrest.⁴⁵ Met ‘een redelijk vermoeden’ wordt bedoeld dat de kenmerken relevant zijn voor consumenten in relatie met het betreffende product of dienst.⁴⁶

Met het woord “uitsluitend” wordt voorts niet bedoeld dat er alleen gekeken wordt naar het uitsluitend beschrijvende karakter van het woord. In het Doublemint-arrest heeft het HvJ-EG namelijk bepaald dat wanneer er sprake is van mogelijk andere interpretaties van het woord die geen betrekking hebben op karakteristieken van het product of de dienst, het woord nog steeds als beschrijvend en dus niet aanvaardbaar wordt beschouwd.⁴⁷ In casu ging het over de vraag hoe “Doublemint” geïnterpreteerd moest worden. “Doublemint” zou kunnen worden geïnterpreteerd als twee soorten mint of als sterke mintsmaak. Het Hof bepaalde dat het woord niet als merk ingeschreven mocht worden, omdat één van deze interpretaties hoe dan ook beschrijvend is.⁴⁸

Voorts heeft het HvJ-EG in het Postkantoor-arrest bepaald, dat het bestaan van synoniemen eveneens geen reden is om een beschrijvend woord wel als merk in te mogen schrijven.⁴⁹ Daarnaast dient er aan een merk dat bestaat uit twee gecombineerde beschrijvende aanduidingen, iets extra’s toegevoegd te zijn. Hiervoor heeft het HvJ-EG twee opties gegeven:

1. De combinatie moet voor de betreffende producten of diensten ongebruikelijk zijn en voldoende verwijderd zijn van de gebruikelijke indruk die deze combinatie opwekt, of;
2. het woord is gaan behoren tot het normale taalgebruik en heeft als gevolg hiervan een eigen betekenis gekregen. Daarbij is het van belang dat deze nieuwe betekenis ook niet beschrijvend is in die context.⁵⁰

⁴⁴ HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*).

⁴⁵ HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 r.o. 37 (*Chiemsee*).

⁴⁶ Geerts e.a. 2022, par. 297.

⁴⁷ HvJ-EG 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:579 (*Doublemint*).

⁴⁸ HvJ-EG 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:579 m.nt. Ch. Gielen (*Doublemint*).

⁴⁹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 85 en HvJ EG, 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*).

⁵⁰ HvJ-EG, 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*).

Ten slotte zijn plaatsnamen, ofwel geografische aanduidingen, een vaak voorkomende categorie beschrijvende woorden. In het reeds genoemde Chiemsee-arrest heeft het HvJ-EG bepaald dat dit soort aanduidingen toegestaan zijn, mits het gaat om redelijk onbekende plaatsnamen of plaatsnamen waarbij het niet aannemelijk is dat de producten hier zijn geproduceerd.⁵¹ “Emmentaler Kaas” is in dit opzicht te beschrijvend, maar “Slaapstudio Eindhoven” niet.⁵²

2.2.3 Algemeen gebruikte aanduidingen (lid 1 sub d)

“d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigd handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;”

In deze bepaling gaat het om zogenaamde ‘vrijmerken’. Deze merken bestaan uit tekens en verwoordingen die in de maatschappij als gebruikelijk worden gezien en als gevolg hiervan niet geschikt zijn om waren of diensten van andere te onderscheiden.⁵³ In het geval dat zo’n merk na verloop van tijd door langdurig en intensief gebruik wel onderscheidend vermogen heeft verkregen en geen gebruikelijke aanduiding meer is, is het merk ingeburgerd.⁵⁴ Inburgering wordt in het volgende hoofdstuk verder besproken. Wanneer een merk daarentegen ná inschrijving een gebruikelijke aanduiding wordt, spreken we van verworping tot soortnaam.⁵⁵ Deze bepaling is opgenomen in art. 2.27 lid 1 sub a BVIE.

Er lijkt bepaalde overlap tussen sub c en sub d. Bij sub d gaat het echter niet om de beschrijvende elementen van het woord of teken. Het gaat erom dat er een (nieuwe) soortnaam is ontstaan, voordat de aanvraag voor merkregistratie is gedaan. Voorbeelden zijn ‘thins’ voor koekjes en crackers of ‘dwaas’ of ‘fabulous’ voor reclame-uitingen.⁵⁶

2.2.4 Merken die elk onderscheidend vermogen missen (lid 1 sub b)

“b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;”

⁵¹ HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*).

⁵² HvJ-EU 24 mei 2023, ECLI:EU:T:2023:278 (*Portugal Ramos Vinhos/Adega*) en BX 1483311.

⁵³ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 128.

⁵⁴ Geerts e.a. 2022, par. 303.

⁵⁵ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 5.

⁵⁶ BenGH 18 oktober 2019, C-2018/7 (*Bimbo/BOIP*) en Rb Noord-Holland 10 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:13117.

Het onderdeel van het onderscheidend vermogen is als het ware een verzameling van sub c en d. Tekens die op grond van die onderdelen moeten worden geweigerd, vallen vrijwel altijd ook onder het criterium van sub b.⁵⁷ Wanneer een teken namelijk uitsluitend beschrijvend is of het een gebruikelijke benaming betreft, is er in principe sprake van te weinig of geen onderscheidend vermogen in de zin van sub b.⁵⁸

Desalniettemin is sub b een opzichzelfstaande bepaling. Andersom werkt deze beredenering namelijk niet. Als een teken niet beschrijvend is of niet gezien wordt als een gebruikelijke benaming, betekent dit niet automatisch dat het onderscheidend vermogen heeft.⁵⁹

In de volgende paragraaf zal het onderscheidend vermogen verder besproken worden.

2.3 Wat is onderscheidend vermogen

Het onderscheidend vermogen is, zoals hiervoor genoemd, één van de absolute weigeringsgronden van artikel 2.2bis BVIE. De grondslag van deze bepaling ligt in art. 6quinquies B sub 2 Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UvP).

Anders dan bij andere absolute weigeringsgronden, is bij onderscheidend vermogen de functie van het merk van belang. Het gaat er namelijk om dat het merk de producten of diensten zonder verwarringsgevaar van die van anderen kan onderscheiden. Het merk moet dus 'geschikt' zijn om te onderscheiden.⁶⁰ Aan de hand van het merk moet de consument kunnen herkennen van welke onderneming het product of de dienst afkomstig is. Hierbij behoort de consument het teken ook echt als merk op te vatten.⁶¹ Het gaat dan om de herkomst(garantie)functie zoals in paragraaf 2.1.1 beschreven.

Zoals in de vorige paragraaf genoemd, is het onderdeel van onderscheidend vermogen (sub b) een verzameling van sub c en d. Tekens die te beschrijvend zijn of gebruikelijke aanduidingen bevatten

⁵⁷ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 5.

⁵⁸ Geerts e.a. 2022, p.28 en BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 59.

⁵⁹ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 5 en HvJ-EG, 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*).

⁶⁰ HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, r.o. 49 (*Chiemsee*).

⁶¹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 58.

missen hoe dan ook onderscheidend vermogen. Echter, omdat deze logica andersom niet geldt, moet er toch apart worden voldaan aan sub b.⁶²

2.3.1 Klassen van producten en diensten

Bij het beoordelen of een merk voldoende onderscheidend vermogen bevat, moet BOIP met een aantal elementen rekening houden. Ten eerste moet het merk beoordeeld worden aan de hand van de categorie producten of diensten waar het merk betrekking op heeft. Deze categorieën worden in het merkenrecht ‘klassen’ genoemd en vormen samen de ‘Classificatie van Nice’.⁶³ Deze classificatie is gevormd in de Overeenkomst van Nice.⁶⁴ Een merk kan voor meerdere klassen worden ingeschreven. Zo staat het merk “Albert Heijn” voor 14 verschillende klassen ingeschreven.⁶⁵

De beoordeling aan de hand van de aangevraagde klassen is belangrijk, omdat de klasse mede bepalend is voor de context waarin een teken onderscheidend vermogen heeft of juist niet. Het merk “Magnolia” heeft voor een winkel met bloemen en planten namelijk geen onderscheidend vermogen, maar voor de ontwikkeling van computersoftware wel.⁶⁶ Daarbij zijn verder de omstandigheden van het geval van belang. Het verschilt namelijk per klasse wat de gebruiksvormen van een merk zijn. In de kledingbranche zullen bijvoorbeeld andere criteria voor een onderscheidend merk gelden dan in de horeca.⁶⁷ In dit verband heeft het HvJ-EG in het eerdergenoemde Postkantoor-arrest besloten dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet slechts rekening moet houden met het merk zoals het aangevraagd is, maar ook met alle relevante feiten en omstandigheden. Dit geldt ook voor de rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een weigering van een merkinschrijving. Dit, binnen de grenzen van haar bevoegdheid en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.⁶⁸

2.3.2 Relevante publiek

Naast de toepasselijke klassen is de vraag van belang, of het relevante publiek het merk als voldoende onderscheidend ziet.⁶⁹ Wat dan precies onder ‘het relevante publiek’ wordt verstaan, heeft het HvJ-EG

⁶² Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 5.

⁶³ Art. 2.5bis BVIE.

⁶⁴ Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957.

⁶⁵ BX 517309.

⁶⁶ INT 1629329.

⁶⁷ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 3 en Geerts e.a. 2022 par. 296 en HvJ-EU 9 september 2010, C-265/09 P, *IER* 2011/10 m.nt. Ch. Gielen (*BHIM/Borco*).

⁶⁸ HvJ-EG 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*).

⁶⁹ HvJ-EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:87, *NJ* 2006/528 (*Biomild*) en Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 3.

meerdere malen duidelijk gemaakt. Het gaat dan om “de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument” voor wat betreft de klasse(n) producten of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.⁷⁰ Dit relevante publiek moet, om onderscheidend vermogen vast te kunnen stellen, de herkomst van het product of de dienst kunnen identificeren aan de hand van het merk. Hierbij is het niet noodzakelijk dat het publiek het merk ook echt als onderscheidingsteken ziet.⁷¹

Verder heeft het HvJ-EG in dit verband besloten dat de perceptie van het relevante publiek van een kleur- of vormmerk niet gelijk staat aan die van een woord- of beeldmerk.⁷² De reden hierachter is dat woord- of beeldmerken sneller gezien worden als aanduiding van een product of dienst dan een bepaalde kleur of vorm. Er zal dus meer voor nodig zijn om het onderscheidend vermogen van kleur- en vormmerken aan te tonen dan woord- en beeldmerken.

2.4 Tussenconclusie

Uit de definitie van art. 2.1 BVIE volgt dat alle tekens, symbolen en andere aanduidingen een merk kunnen zijn, indien deze onderscheidend vermogen hebben en in het register duidelijk en nauwkeurig weergegeven kunnen worden. Het merk heeft een belangrijke herkomst(garantie)functie en zorgt ervoor dat het merk de producten of diensten zonder verwarringsgevaar van die van anderen kan onderscheiden. Aan de hand van het merk moet de consument kunnen herkennen van welke onderneming het product of de dienst afkomstig is.

Registratie in het BOIP Merkenregister wordt geweigerd of vernietigd, indien een van de weigeringsgronden genoemd in artikel 2.2bis lid BVIE van toepassing is. Deze weigeringsgronden zijn onder andere het niet voldoen aan de definitie van art. 2.1 BVIE, uitsluitend beschrijvende merken, algemeen gebruikte aanduidingen en merken die elk onderscheidend vermogen missen.

Tekens die geen merk in de zin van art. 2.1 BVIE kunnen vormen, zijn geur- en smaakmerken, variabele tekens, en heel eenvoudige of heel ingewikkelde tekens. Ten aanzien van uitsluitende beschrijvende merken gaat het om tekens die dienen tot aanduiding van een product of dienst die voor de betreffende doelgroep herkenbaar zijn. Ten aanzien van algemeen gebruikte aanduidingen gaat het om zogenaamde ‘vrijmerken’. Deze merken bestaan uit tekens en verwoordingen die in de maatschappij

⁷⁰ HvJ-EG 1 oktober 2002, C-218/01 (*Henkel*) en HvJ-EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369, C-210/96, r.o. 31 (*Gut Springensheide*).

⁷¹ HvJ-EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, r.o. 64 (*Philips/Remington*).

⁷² HvJ-EG 8 april 2003, *BIE* 2004/19, gevoegde zaken C-53/01 tot C-55/01, *IER* 2003/48 (*Linde, Rado en Winward*) en HvJ-EG 12 februari 2004, C-363/99, *NJ* 2006/531 (*Postkantoor*).

als gebruikelijk worden gezien en als gevolg hiervan niet geschikt zijn om producten of diensten van andere te onderscheiden. Beoordeling van onderscheidend vermogen gebeurt verder aan de hand van de indeling van het product of de dienst in klassen. Een merk kan voor meerdere klassen worden ingeschreven. Daarnaast is het relevante publiek van belang. Om onderscheidend vermogen vast te kunnen stellen, moet dit relevante publiek de herkomst van het product of de dienst kunnen identificeren aan de hand van het merk. Hierbij is het niet noodzakelijk dat het publiek het merk ook als onderscheidingsteken ziet.

Hoofdstuk 3: Inburgering

Naast de absolute weigeringsgronden bevat art. 2.2bis BVIE een bepaling met betrekking tot inburgering. Deze bepaling vormt een uitzondering op de regel dat van oorsprong niet-onderscheidende, beschrijvende of gebruikelijke tekens niet als merk kunnen worden ingeschreven.⁷³

Inburgering is geregeld in lid 3 van genoemd artikel. Deze bepaling luidt als volgt:

“3. Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.”

Ingevolge deze bepaling is er sprake van inburgering, als een merk, ondanks het feit dat het eventueel beschrijvende of gebruikelijke taal is, door intensief of langdurig gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

3.1 Bewijs inburgering

Om inburgering aan te tonen moet er, zoals vermeld, sprake zijn van langdurig of intensief gebruik van het merk. Daarnaast is het van belang dat de betrokken kringen, het relevante publiek, het teken ook als merk zijn gaan identificeren. Dit betekent meer concreet dat dit publiek de betreffende producten of diensten aan de hand van de aard en het effect van het merk kan onderscheiden van die van andere bedrijven. Dit heeft het HvJ-EG beslist in het Philips/Remington-arrest.⁷⁴ Verder is het doorslaggevend dat het teken als gevolg hiervan, als het ware een nieuwe betekenis krijgt die niet langer beschrijvend of niet-onderscheidend is.⁷⁵

Voor het aantonen van inburgering is het voorts van belang dat het verkregen onderscheidend vermogen ten tijde van de aanvraag aanwezig moet zijn.⁷⁶ Als het merk pas na de aanvraagdatum onderscheidend vermogen heeft verkregen, is dat geen bewijs van inburgering. Echter, indien er bewijsmateriaal van na de aanvraagdatum bestaat en dit informatie bevat over de situatie van vóór de

⁷³ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 175.

⁷⁴ HvJ-EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, IER 2002, p. 251 (*Philips/Remington*)

⁷⁵ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 176.

⁷⁶ Geerts e.a. 2022, par. 303.

aanvraagdatum, moet dat wel worden meegenomen bij de beoordeling.⁷⁷ Voor een beroepsprocedure is dit weer anders. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het Lange Vlaamse Wegen-arrest bepaald dat het bewijs van inburgering al voor de aanvang van de beroepsprocedure ingediend moet zijn. Het bewijs mag niet pas ter zitting van het beroep worden overgelegd.⁷⁸

3.2 Bewijsstukken inburgering

De bewijslast voor inburgering ligt bij de aanvrager zelf. Er zijn verschillende soorten bewijsstukken die hiervoor ingediend kunnen worden. Enkel bewijs van gebruik is niet voldoende. Er moet overtuigend uit de stukken blijken dat het publiek het teken daadwerkelijk als merk opvat. Overigens kunnen deze stukken niet enkel abstracte gegevens bevatten, er moet rekening zijn gehouden met de omstandigheden van het geval.⁷⁹ Verder heeft het HvJ-EG in het Chiemsee-arrest bepaald dat bij de beoordeling of er sprake is van onderscheidend vermogen door inburgering, niet mag worden meegenomen of het betreffende teken vrijgehouden moet worden voor andere bedrijven.⁸⁰

Er zijn een aantal typen bewijsstukken die door BOIP zijn aangeraden om in te dienen. Deze stukken hebben meestal betrekking op de markt voor de betreffende producten of diensten als geheel en de positie van het merk hierbinnen. Voorbeelden zijn stukken inzake:

- het marktaandeel;
- de intensiteit;
- de geografische spreiding;
- duur van gebruik;
- het marketingbudget;
- het percentage van de betrokken kringen dat het merk als zijnde behorend bij een bepaalde onderneming identificeert;
- verklaringen van kamers van koophandel en industrie of andere beroepsverenigingen;
- opinieonderzoeken.⁸¹

⁷⁷ HvJ-EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2012 (*Ober-bank*) en BenGH 27 januari 2022, IEF 20498 (*Ik wil van mijn auto af*).

⁷⁸ BenGH 15 december 2003, ECLI:NL:XX:2003:AP0275, NJ 2004/347 (*Langs Vlaamse Wegen*).

⁷⁹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 178 en Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 18.

⁸⁰ Geerts e.a. 2022, p.291 en HvJ-EU 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*).

⁸¹ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 177.

Geen van deze stukken is verplicht, het gaat er vooral om dat de aangeleverde gegevens objectief zijn en inzicht verschaffen in de betreffende markt als geheel en de positie van het merk daarbinnen.⁸² Marktonderzoek wordt, mits goed uitgevoerd, als een belangrijk bewijsmiddel gezien voor het aantonen van inburgering.⁸³ In paragraaf 3.2.2 zal het marktonderzoek verder uiteen worden gezet.

3.2.1 Geografische spreiding

In beginsel moet een merk in de gehele Benelux deugdelijk zijn en dus in dit gehele gebied aan de richtlijnen van BOIP voldoen.⁸⁴ Dit zou als gevolg hebben dat inburgering ook betrekking moet hebben op het volledige territorium van de Benelux. Echter, het HvJ-EG heeft bepaald dat het volstaat als het merk is ingeburgerd in het gebied waar het uitsluitend beschrijvend is en waar een weigeringsgrond van kracht is. Een woordmerk dat in de Nederlandse taal geschreven is bijvoorbeeld, zal dus alleen in het deel van de Benelux waar Nederlands gesproken of verstaan wordt, ingeburgerd moeten zijn.⁸⁵ Dit geldt ook voor de andere officiële talen van de Benelux. Er mag zelfs met een kleiner gebied worden volstaan, als er sprake is van een geografische beperking zoals die ten aanzien van de regionale krant “De Limburger”. De krant “De Limburger” zal alleen in Limburg gelezen worden en hoeft dus ook alleen in dit gebied ingeburgerd te zijn.⁸⁶ Dit geldt weer niet voor een merk zoals voetbalclub ADO Den Haag, omdat deze voetbalclub ook buiten Den Haag actief is. Voor dit merk zal inburgering in heel Nederland en Vlaanderen moeten worden aangetoond. Het gaat er aldus ook bij inburgering om dat het merk bij het relevante publiek ingeburgerd is.⁸⁷

In het SDC/EUIPO Sports Direct-arrest heeft het Benelux-Gerechtshof bepaald, dat wanneer een merk (zonder taalrestrictie of geografische restrictie) is ingeburgerd in minder dan de helft van de populatie van de Benelux, het niet als ingeburgerd kan worden beschouwd.⁸⁸ Het is dus van belang dat in alle drie de lidstaten, of in ieder geval in een aanzienlijk deel van de Benelux, bewijs van inburgering wordt geleverd.

⁸² BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 178.

⁸³ BenGH 27 jan 2022, IEF 20498 (*Ik wil van mijn auto af*).

⁸⁴ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 18.

⁸⁵ HvJ-EG 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530, NJ 2007/238 (*Europolis*).

⁸⁶ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 18.

⁸⁷ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 176.

⁸⁸ BenGH 15 juni 2020, ECLI:NL:XX:2020:81, IER 2021/15, m.nt. M. Bronneman (*Sports Direct/BOIP*).

3.2.2 Marktonderzoek

Ook marktonderzoek is een methode om inburgering aan te tonen.⁸⁹ Dit is een van de meest objectieve manieren om inburgering aan te tonen, mits goed uitgevoerd. Uit de literatuur blijkt namelijk dat “een effectieve acceptatie en toepassing van marktonderzoek in het merkenrecht vrij zeldzaam is”.⁹⁰ In dit verband is er onder ie-juristen al een tijd behoefte aan een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat marktonderzoeken kan uitvoeren en kan controleren.⁹¹

3.3 Tussenconclusie

Inburgering is een uitzondering op de regel dat merken zonder onderscheidend vermogen niet in het merkenregister ingeschreven kunnen worden. Een merk kan door langdurig of intensief gebruik ervan ingeburgerd zijn en zo alsnog onderscheidend vermogen verkregen hebben. Voorwaarde is, ook ten aanzien van inburgering, dat het relevante publiek het merk identificeert als behorend bij een bepaald bedrijf en het merk ook als merk is gaan zien. Verder moet het voorheen niet-onderscheidende merk een andere betekenis hebben gekregen, die wel onderscheidend is. Wat betreft de geografische spreiding moet het merk in (een aanzienlijk deel van) het gehele territorium van de Benelux of in ieder geval in het gebied waar het merk beschrijvend of niet-onderscheidend is, ingeburgerd zijn.

Inburgering kan aangetoond worden aan de hand van het indienen van bewijsstukken die betrekking hebben op thema's zoals duur van het gebruik, aandeel en positie in de markt, intensiteit, geografische spreiding, marketingbudget, verklaringen van beroepsorganisaties en opinieonderzoeken. Ook marktonderzoek kan, mits objectief van opzet, bijdragen aan het aantonen van inburgering.

⁸⁹ Folmer, *T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE*, par. 18 en HvJ-EU 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*).

⁹⁰ Hof Amsterdam 30 september 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AS5788, m.nt. J.J.C. Kabel (*T-Mobile/ID&T Mobile*).

⁹¹ Hof Arnhem 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252, m.nt. S. de Wit (*Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt III*) en Hof Amsterdam 30 september 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AS5788, m.nt. J.J.C. Kabel (*T-Mobile/ID&T Mobile*).

Hoofdstuk 4: Resultaten

Het theoretisch kader, zoals uiteengezet in de twee voorgaande hoofdstukken, bevat voorwaarden en richtlijnen. Door middel van dossieronderzoek en interviews is onderzocht hoe het theoretisch kader toepassing vindt in de praktijk en welke bewijsstukken met name van belang worden geacht bij een aanvraag op basis van inburgering.

4.1 Inburgering volgens dossieronderzoek

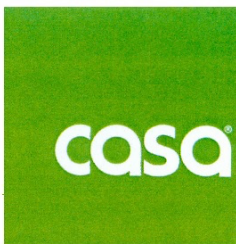
Door middel van dossieronderzoek is onderzocht welke feiten en omstandigheden EUIPO en BOIP meenemen bij de beoordeling van een aanvraag tot registratie op basis van inburgering.

De eerste zes dossiers betreffen merken die zijn aangevraagd en ingeschreven bij EUIPO. Deze zijn terug te vinden in het schema uit **bijlage 2A**. De laatste twee dossiers zijn afkomstig van BOIP en zijn als nummer 7 en 8 in hetzelfde schema te vinden.

De dossiers van EUIPO zijn geselecteerd door via de “EUIPO eSearch” functie te zoeken op “*verkregen onderscheidend vermogen: ja*”. De periode waarbinnen deze merken zijn ingeschreven is 2015 tot en met 2023. De reden voor het feit dat sommige dossiers al wat ouder zijn, is dat er niet veel bruikbare inburgeringsdossier beschikbaar zijn in het Nederlands of Engels.

De twee dossiers van BOIP zijn verkregen via de heer Pieter Veeze, principle legal officer bij BOIP. De argumentatie en bewijsstukken van dossiers van BOIP zijn namelijk niet openbaar. Dit is ook de reden dat er geen inzicht is in de bewijsstukken zelf, enkel de begeleidende brief met argumentatie.

Hieronder is in een schematisch overzicht te zien welke dossiers onderzocht zijn.

EUIPO	EUTM 018671915	Woordmerk	TONEELGROEP AMSTERDAM
	EUTM 018481055	Beeldmerk	
	EUTM 015778731	Woordmerk	BOERENGOLF
	EUTM 011571866	Woordmerk	ICLOUD
	EUTM 017582263	Woordmerk	BODYCLOCK
	EUTM 014931166	Woordmerk	SHAREFILE
BOIP	BX 1417807	Positiemerk	 "Yellow-stitch-on-black-welt"
	BX 1434361	Woordmerk	EAT NATURAL

Tabel 1: Overzicht dossiers.

Alle dossiers van BOIP en EUIPO zijn geanalyseerd aan de hand van dezelfde thema's. Deze hebben allemaal te maken met de stukken die zijn ingediend om inburgering te bewijzen en zijn gebaseerd op par. 177 van Richtlijnen toetsing op absolute gronden:⁹²

- Activiteiten (*de geschiedenis van het merk, mijlpalen of prestaties*)
- Marketing (budget) (*marketingactiviteiten en bijbehorende financiën*)
- Media (*Krantenartikelen, features in tijdschriften, Tv-uitzendingen, documentaires enz.*)
- Omzet
- Marktonderzoek
- Geografische spreiding
- Overige

⁹² BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 177.

4.1.1 Activiteiten

Bij het analyseren van de dossiers komt in ieder geval vast te staan dat alle merken één of meer bewijsstukken met betrekking tot de activiteiten die het bedrijf uitvoert, hebben ingediend. Welke stukken dit dan zijn, hangt af van de aard van het merk. Brochures, affiches en beschrijvingen van producten en diensten kwamen veel terug. Zo hebben CASA⁹³ en Bodyclock⁹⁴ beide een groot aantal brochures (respectievelijk 258 brochures en 78 pagina's aan brochure) van hun producten van verschillende jaren en landen ingediend. Toneelgroep Amsterdam heeft een lijst met speelbeurten, affiches en beschrijvingen van voorstellingen aangeleverd. De speelbeurten en beschrijvingen komen tezamen neer op ongeveer 200 pagina's.⁹⁵

Bewijsstukken met betrekking tot het aantal gebruikers zijn ook veel voorkomend in dit onderzoek. Boerengolf levert bijvoorbeeld een stuk met betrekking tot het aantal spelers per jaar aan.⁹⁶ Dit geldt ook voor iCloud waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het merk na acht maanden op een hoeveelheid van 250 miljoen gebruikers zat.⁹⁷ Een soortgelijk document is door Eat Natural aangeleverd, waarbij de 44 verschillende distributeurs aangetoond worden.⁹⁸ Er zijn dus verschillende manieren om het aantal gebruikers of kopers van het merk aan te tonen en dit kwam ook bij alle dossiers terug.

Daarnaast is de geschiedenis van het merk een veel terugkomend stuk. Alle aanvragen in dit onderzoek, met uitzondering van Bodyclock⁹⁹, bevatten een tijdlijn met de geschiedenis van het merk. Hierbij worden ook mijlpalen zoals gewonnen prestigieuze prijzen (Sharefile¹⁰⁰) en samenwerking met andere grote merken (Boerengolf¹⁰¹) vermeld.

Ten slotte wordt alleen bij Dr. Martens¹⁰² benoemd, dat ook beroemdheden en influencers het merk gebruiken en is Sharefile de enige die de Wikipediapagina en Google- en Bing search resultaten heeft toegevoegd.¹⁰³

⁹³ Bijlage 2A, EUTM 018481055.

⁹⁴ Bijlage 2A, EUTM 017582263.

⁹⁵ Bijlage 2A, EUTM 018671915.

⁹⁶ Bijlage 2A, EUTM 015778731.

⁹⁷ Bijlage 2A, EUTM 011571866.

⁹⁸ Bijlage 2A, BX 1434361.

⁹⁹ Bijlage 2A, EUTM 017582263.

¹⁰⁰ Bijlage 2A, EUTM 014931166.

¹⁰¹ Bijlage 2A, EUTM 015778731.

¹⁰² Bijlage 2A, BX 1417807.

¹⁰³ Bijlage 2A, EUTM 014931166.

4.1.2 Marketingbudget

Het marketingbudget komt minder voor in het onderzoek dan de andere thema's. In slechts vier van de acht dossiers is een stuk betreffende de financiën rondom de promotie van het merk ingediend. Toneelgroep Amsterdam¹⁰⁴ toont aan dat het €188.020 over de laatste zes jaar aan marketing heeft uitgegeven en voor Sharefile is dit \$1.2 miljoen over acht jaar en tien verschillende EU-landen.¹⁰⁵ Dr. Martens¹⁰⁶ en Eat Natural¹⁰⁷ hebben ook een soortgelijk stuk aangeleverd, maar omdat dit beide BOIP-dossiers zijn, zijn deze niet ter inzage voor het onderzoek beschikbaar. Bij Eat Naturel is er nog bij vermeld dat het product vaak gratis wordt uitgedeeld op sportevents, als onderdeel van sponsoring.

4.1.3 Media

De meeste merken in dit onderzoek hebben een vorm van berichtgeving in de media toegevoegd. Dit varieert van krantenartikelen, tijdschriften, benoemingen in het journaal en zelfs documentaires. Online nieuwsartikelen komen echter het meest voor. Zes van de acht merken hebben deze vorm van media ingediend. Eat Natural¹⁰⁸ heeft enkel stukken met betrekking tot hun social media-accounts (inclusief bewijs van een hoge mate van interactie door het publiek) toegevoegd en bij CASA¹⁰⁹ zitten helemaal geen mediastukken.

4.1.4 Omzet

De helft van de merken hebben bij hun aanvraag ook omzetcijfers toegevoegd. CASA liet alle jaarlijkse omzetcijfers van alle landen waarin zij actief is, zien.¹¹⁰ Dit kwam neer op een jaarlijks gemiddelde van €50,7 miljoen van 2009 tot en met 2020 voor zeven landen. Daarnaast kwam het jaarlijks gemiddelde van de CASA-webshop neer op €8,3 miljoen van 2017 tot en met 2020. Boerengolf schat haar jaarlijkse entreeomzet op €1,5 tot 2 miljoen en haar extra omzet op €10 miljoen per jaar.¹¹¹ Ook Sharefile geeft inzicht in haar jaarlijkse omzet. Het jaarlijks gemiddelde van tien landen over de periode van 2009 tot en met 2016 komt neer op \$17 miljoen.¹¹²

¹⁰⁴ Bijlage 2A, EUTM 018671915.

¹⁰⁵ Bijlage 2A, EUTM 014931166.

¹⁰⁶ Bijlage 2A, BX 1417807.

¹⁰⁷ Bijlage 2A, BX 1434361.

¹⁰⁸ Bijlage 2A, BX 1434361.

¹⁰⁹ Bijlage 2A, EUTM 018481055.

¹¹⁰ Bijlage 2A, EUTM 018481055.

¹¹¹ Bijlage 2A, EUTM 015778731.

¹¹² Bijlage 2A, EUTM 014931166.

Hieruit valt op te maken dat het indienen van jaarlijkse omzetcijfers veelvuldig terugkomt. Daarbij lijkt het niet veel uit te maken over hoeveel jaar dit moet zijn, maar in dit onderzoek wordt minimaal vier jaar aangehouden. Ook in het dossier van Dr. Martens zijn omzetcijfers bijgevoegd, te weten omzetcijfers van de officiële winkels, de webshop en de resellers. Echter is hier, zoals eerder genoemd, geen inhoudelijke informatie over beschikbaar.¹¹³

4.1.5 Marktonderzoek

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, kan marktonderzoek een middel zijn om inburgering aan te tonen, mits het onderzoek voldoende objectief is opgezet.

Er zijn verschillende manieren om marktonderzoek uit te voeren. Zo heeft CASA een uitgebreid marktonderzoek ingesteld naar de bekendheid van het merk in Spanje, Portugal en Italië, waar het woord “casa” in het woordenboek voorkomt en dus beschrijvend kan zijn.¹¹⁴ Uitkomst hiervan is, dat 67% van de surveillanten bekend is met het merk CASA en dat 65% hiervan het merk langer dan vijf jaar kent. Verder geeft 68% een correcte product-merk associatie aan en 55% heeft in het verleden wel eens een aankoop van CASA gedaan. Ten slotte zijn de topcategorieën van producten die met het merk geassocieerd worden “decoratie en huishoudelijke producten”. Hierbij is het percentage van 68% een belangrijke, omdat dit aantoont dat een aanzienlijk deel van het publiek het teken “CASA” als merk ziet.

iCloud heeft een marktonderzoek laten uitvoeren in de Engelstalige landen in Europa (het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta).¹¹⁵ In dit onderzoek zijn weer net andere vragen gesteld dan bij het merk “CASA”. Uitkomst van dit onderzoek is, dat gemiddeld 76,9% bekend is met het merk “ICLOUD” en dat gemiddeld 68,9% hiervan het merk met één bepaald bedrijf associeert. Verder associeert gemiddeld 86,4% van de ondervraagden het merk met het bedrijf “Apple”. Als laatste benoemde gemiddeld 41,1% spontaan Apple of Apple-producten bij het horen of zien van het merk. Opnieuw is het feit dat 86,4% van het publiek het merk met het correcte bedrijf associeert, opvallend. Uit deze percentages volgt dat het overgrote deel van het publiek bekend is met het merk, het bedrijf en zijn producten.

¹¹³ Bijlage 2A, BX 1417807.

¹¹⁴ Bijlage 2A, EUTM 018481055.

¹¹⁵ Bijlage 2A, EUTM 011571866.

Verder is er bij de oppositiezaak van het positiemerk van Dr. Martens ook een marktonderzoek ingesteld. In dit dossier is het risico van het marktonderzoek duidelijk blootgesteld.¹¹⁶ De opposant “Van Haren” heeft, net als Dr. Martens, een marktonderzoek laten uitvoeren, maar de resultaten zijn door het onderzoeksbureau verdraaid. Dit maakt de resultaten van het gehele onderzoek onbetrouwbaar en dus onbruikbaar. Bovendien is in het onderzoek niet eerst het relevante publiek vastgesteld. Dr. Martens doet dit daarentegen wel. Zij heeft vastgesteld welk deel van de ondervraagden kopers en potentiële kopers van laarzen met veters zijn, en is hiermee verdergegaan. Uit het onderzoek komt naar voren, dat 63% van het relevante publiek gele stiksels op een laars associeert met het bedrijf Dr. Martens. Ook hier ziet een aanzienlijk deel van het publiek het teken als een merk en legt het een link met de producten van het bedrijf.

Uit het voorgaande volgt, dat het bij marktonderzoek belangrijk is dat de resultaten op een objectieve manier verkregen zijn. Dit kan bewerkstelligd worden door de doelgroep af te bakenen en de vragen op een niet-sturende manier te stellen. Het is essentieel dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek het teken als merk ziet en dat het teken geassocieerd wordt met het bedrijf en zijn producten of diensten. Over de vraag wat dan precies een ‘aanzienlijk deel’ is, kan in dit deel van het onderzoek gesteld worden dat dit minimaal 63% is.

4.1.6 Geografische spreiding

De geografische spreiding komt veel terug in de ingediende bewijsstukken van deze dossiers. Slechts twee van de acht merken hebben geen stuk ingediend dat hier specifiek betrekking op had. Wel komt de geografische spreiding bij de meeste merken ook terug in andere onderdelen, bijvoorbeeld bij de omzetcijfers per land.

Er zijn verschillende manieren waarop de geografische spreiding door de merken is onderbouwd. Het laten zien van verkooppunten van de producten is hier één van. CASA toont dit aan door foto's van vestigingen in verschillende landen toe te voegen.¹¹⁷ Dr. Martens doet dit door middel van een lijst van vestigingen van 11 officiële winkels in de Benelux en 400 resellers (alleen in Nederland).¹¹⁸ Eat Natural gebruikt een lijst met alle verschillende supermarkten in de Benelux waarin haar product verkocht wordt.¹¹⁹

¹¹⁶ Bijlage 2A, BX 1417807.

¹¹⁷ Bijlage 2A, EUTM 018481055.

¹¹⁸ Bijlage 2A, BX 1417807.

¹¹⁹ Bijlage 2A, BX 1434361.

Toneelgroep Amsterdam onderbouwt de geografische spreiding van haar merk door een lijst met speelbeurten per gebied in te dienen.¹²⁰ Het gaat hier om 49% van de speelbeurten in Amsterdam, 24% in de rest van Nederland en 27% in het buitenland. Boerengolf doet het weer anders en dient een kaart in met daarop alle golfbanen in Nederland en België.¹²¹

Bodyclock, ten slotte, kiest voor haar onderbouwing van de geografische spreiding niet voor plaatsnamen of kaarten, maar voor talen.¹²² Het bedrijf heeft 50 pagina's aan gebruiksaanwijzingen in het Engels, Frans, Duits, Zweeds en Grieks toegevoegd. Nu is de vraag of deze onderbouwing voldoende is, maar het laat wel zien dat er actief rekening wordt gehouden met verschillende Europese consumenten.

4.1.7 Overige

Naast de hiervoor genoemde thema's, zijn er ook een paar opvallendheden in dit onderzoek die niet binnen één bepaald onderwerp passen. Hieronder worden deze uiteengezet.

Om te beginnen maakt Eat Natural gebruik van onafhankelijk uitgevoerd consumentenonderzoek van Euromonitor en een ander onderzoeksbureau (beide in België).¹²³ In dit onderzoek komt naar voren dat Eat Natural de nummer vier is wat betreft het marktaandeel van bedrijven die snackrepen verkopen en nummer vijf van het marktaandeel van merken in dezelfde categorie. Verder wordt bekend dat 50% van de Belgische consumenten bekend is met het merk Eat Natural. Met deze cijfers zou gesteld kunnen worden dat in ieder geval de helft van (het relevante) publiek met het merk bekend is.

Daarnaast maken ICloud¹²⁴ en Dr. Martens¹²⁵ gebruik van getuigenverklaringen. ICloud overlegt onder andere statements van Apple's legal director en van een senior partner van het marktonderzoeksbureau. Dit geeft de argumenten meer geloofwaardigheid en kracht. Dr. Martens gebruikte de verklaring van een professor in fashion theory als rode draad voor haar argumentatie. Deze professor legt de geschiedenis en invloed op de mode-industrie van Dr. Martens uit.

¹²⁰ Bijlage 2A, EUTM 018671915.

¹²¹ Bijlage 2A, EUTM 015778731.

¹²² Bijlage 2A, EUTM 017582263.

¹²³ Bijlage 2A, BX 1434361.

¹²⁴ Bijlage 2A, EUTM 011571866.

¹²⁵ Bijlage 2A, BX 1417807.

4.1.8 Tussenconclusie

Uit het dossieronderzoek volgt, dat niet alle thema's uit de richtlijnen van BOIP evenveel gerepresenteerd zijn in de dossiers in dit onderzoek.¹²⁶ De activiteiten van de merken komen in alle onderzochte dossiers terug, ofschoon wel in verschillende, merkafhankelijke vormen. Bewijsstukken om de invloed en grootte van het bedrijf en de invloed van het merk te laten zien zoals brochures, gegevens over het aantal gebruikers en de geschiedenis van het merk komen in de onderzochte dossiers het meeste voor. Daarnaast vormt berichtgeving in de media, met name in de vorm van online artikelen, een belangrijk onderdeel. Ook stukken ter onderbouwing van de geografische spreiding maken, al dan niet specifiek vermeld, deel uit van alle onderzochte dossiers. Deze stukken zijn overigens nauw verweven met andere stukken zoals omzet en marketingkosten per land waarin het merk actief is.

Omzetcijfers daarentegen zijn slechts in de helft van de onderzochte dossiers aangeleverd. Ook marktonderzoek komt slechts in drie dossiers aan de orde. Daarbij blijkt de opzet van het marktonderzoek van belang om als bewijsmiddel te kunnen dienen. Zo dient eerst het relevante publiek vastgesteld te worden, alvorens de inhoudelijke vragen geformuleerd kunnen worden.

Ten slotte is het opmerkelijk te noemen, dat in twee dossiers getuigenverklaringen zijn bijgevoegd, terwijl dit soort bewijsstuk niet in de eerder genoemde lijst met thema's voorkomt.

4.2 Inburgering volgens BOIP

Naast onderzoek naar dossiers van BOIP en EUIPO is de heer Pieter Veeze, principle legal officer bij BOIP, geïnterviewd. De transcriptie van dit interview is terug te vinden in **bijlage 3**. De volgende vragen maken deel uit van dit interview:

1. Wat is uw functie bij BOIP?
2. Hoeveel aanvragen op basis van inburgering worden er jaarlijks (ongeveer) ingediend?
3. Welk deel van deze aanvragen wordt (ongeveer) geaccepteerd?
4. Hoe wordt zo'n aanvraag behandeld? (Kijken jullie naar de oude aanvraag? Kijken jullie helemaal objectief naar de nieuwe? Hoe kijken jullie naar de aangeleverde bewijzen?)
5. Als er een depot op basis van inburgering wordt ingediend, welke stukken worden er dan meestal meegestuurd?

¹²⁶ BOIP, *Richtlijntoetsing op absolute gronden*, par. 177.

6. Wat is de belangrijkste factor waarop een aanvraag geaccepteerd of geweigerd wordt? En hoe worden deze onderling gewogen?
7. Waarom geeft BOIP geen reden bij een acceptatie?

4.2.1 Aantal aanvragen inburgering

Uit beantwoording van de vragen is naar voren gekomen, dat inburgeringsdossiers een uitzondering zijn. Volgens schatting van BOIP zijn er van de 400 à 500 bezwaren op weigeringen die per jaar binnenkomen, ongeveer 20 gebaseerd op inburgering.¹²⁷ De heer Veeze legt uit: *“Onze gemiddelde aanvrager, dat zijn bedrijven die actief zijn in de Benelux [en dat] zijn vaak al kleine bedrijven. Inburgering is de uitzondering op de regel, je moet dan aantonen dat [het merk] in het hele gebied van de Benelux als merk [wordt opgevat]”*. Dit is vaak onmogelijk voor kleine bedrijven met een beschrijvende naam, die alleen binnen een klein gebied actief zijn. Bij inburgeringsdossiers heb je als gevolg meestal te maken met *“bedrijven die op hele grote schaal, of op een nichemarkt actief zijn”*.¹²⁸

Op de vraag hoeveel van deze 20 inburgeringclaims per jaar geaccepteerd worden, had de heer Veeze geen volledig antwoord. *“Je kan heel moeilijk daar een statistiek op draaien, want ik bedoel de slager om de hoek die zegt van: ik besta al honderd jaar. Beroept ie zich op inburgering? Ja misschien wel, misschien ook niet. Waarschijnlijk snapt ie er überhaupt niets van.”*¹²⁹ Het is dus, ook voor BOIP, zeer lastig om te onderscheiden, wanneer er sprake is van een inburgeringsclaim en wanneer er een andere grondslag aan de orde is. Dit is niet het geval daar waar de aanvraag met ondersteuning van een professional, in de meeste gevallen een merkgemachtigde, wordt ingediend. Dan is wel duidelijk op welke grond de aanvraag of het bezwaar gebaseerd is. Maar de meeste aanvragers bij BOIP zijn kleinere bedrijven.¹³⁰

4.2.2 Bewijsstukken

Ten aanzien van de bewijsstukken die bij een inburgeringsaanvraag worden ingediend vindt BOIP de thema's duur, geografische spreiding en omzetcijfers van belang. Daarnaast dient de grootte van het relevante publiek en het marktaandeel van het bedrijf goed onderbouwd te worden. In dat verband is

¹²⁷ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 2.

¹²⁸ Zie voorgaande voetnoot.

¹²⁹ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 4.

¹³⁰ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 4.

ondersteunend materiaal genoemd zoals foto's van winkelfilialen waar het product te koop is en bewijs van een eventuele restyling van het merk over de jaren heen.¹³¹

Ook getuigenverklaringen van deskundigen wordt als een belangrijke toevoeging gezien. “Mensen die zeggen van *“ik ben deskundige in die en die markt en ik verklaar dat-“*. [Bijvoorbeeld] in dat geval van die elektriciens. Nou dan ben ik meer geïnteresseerd in de beroepsvereniging van installatiebedrijven. Als die dan zeggen *“wij gebruiken dat in grote schaal”*, dan [ben ik daar meer in] geïnteresseerd [dan] in het grote publiek.”¹³² Vakbonden en beroepsverenigingen zijn dus goede opstapjes om het specifieke, relevante publiek te bevragen.¹³³

Een enkel bewijsstuk waaraan doorslaggevende betekenis wordt toegekend, is er niet. Wel bestaat er een voorkeur voor marktonderzoek. De heer Veeze stelt het als volgt: *“[Je moet] aantonen dat een aanzienlijk deel van het betreffende publiek, dus ofwel de specialist ofwel het grote publiek, het daadwerkelijk is gaan opvatten als merk. [Dit kan] op allerlei verschillende manieren, idealiter door marktonderzoek.”*¹³⁴ Marktonderzoek is echter voor veel bedrijven geen optie vanwege de hoge kosten die ermee gepaard gaan. Doorslaggevend zijn dan alle bewijsstukken in onderlinge samenhang. De heer Veeze stelt het als volgt: *“Want dan kan je zeggen van: “we zetten zoveel miljoen per jaar om”. Maar als er vijf concurrenten zijn die dat ook doen, die allemaal met soortgelijke dingen op de markt zijn, dan kom je er nog niet.”* Ieder bewijsstuk heeft dus de meeste waarde wanneer het samen bekeken wordt met de andere stukken.¹³⁵

4.2.3 Behandeling aanvraag op basis van inburgering

Voor de behandeling van een inburgeringsdossier heeft BOIP de beschikking over een team van een tiental juristen, ieder met verschillende achtergrond. Bij een aanvraag op basis van inburgering bekijkt één iemand dat betreffende dossier en legt dit vervolgens tijdens een overleg uit aan de andere juristen die hier dan ook hun mening over kunnen geven. Op het moment dat er bezwaar wordt gemaakt, wordt het dossier standaard binnen het gehele team besproken. Een stemming is meestal niet nodig. Over het algemeen is er sprake van unanimiteit.¹³⁶

¹³¹ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 7.

¹³² Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 7.

¹³³ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 7.

¹³⁴ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 9.

¹³⁵ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 10.

¹³⁶ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 6-7.

Wat betreft de behandeling van de aanvraag of het bezwaar inhoudelijk gezien, kijkt het team, zoals hiervoor al kort genoemd, vooral naar de totaalindruk. Alle stukken moeten met elkaar in verbinding staan en moeten elkaar aanvullen. Het is afhankelijk van het dossier welke stukken het belangrijkste zijn.¹³⁷

Bij acceptatie van een inburgeringsaanvraag geeft BOIP geen motivering. De heer Veeze gaf aan dat een toewijzing normaliter iets is waar de aanvrager blij mee is. Hij stelt als volgt: “[Dit] hoeft strikt genomen niet gemotiveerd te worden, want dan zou hij dus ook niet echt in beroep gaan want hij is er blij mee.”¹³⁸ “[Bovendien is het] ook bijna nooit zwart-wit”, aldus de heer Veeze.¹³⁹ Bovendien wordt motivering bemoeilijkt, omdat de grondslag van de aanvraag, wel of geen inburgering, niet altijd duidelijk is. Uitzondering wordt gemaakt voor dossiers waarbij twee partijen betrokken zijn. De acceptatie wordt dan wel gemotiveerd. De verliezende partij moet namelijk in beroep kunnen gaan en hiervoor is de motivering van BOIP cruciaal.¹⁴⁰

4.2.4 Tussenconclusie

Inburgering is niet zonder meer een tweede kans bij een weigering. Er zijn bij BOIP slechts een twintigtal aanvragen op basis van inburgering per jaar, doorgaans van grote bedrijven of bedrijven in een nichemarkt, die zeker niet allemaal toegewezen worden.

De samenhang van de verschillende bewijsstukken en het totaalplaatje van het merk wordt gezien als het meest belangrijk bij de beoordeling van een aanvraag op basis van inburgering. Van belang zijn de thema's duur, geografische spreiding en omzetcijfers. Daarnaast dient de grootte van het relevante publiek en het marktaandeel van het bedrijf goed onderbouwd te worden. Ook getuigenverklaringen van deskundigen wordt als een belangrijke toevoeging gezien.

BOIP ziet marktonderzoek als de meest objectieve manier om aan te tonen dat het relevante publiek het merk echt als merk is gaan zien. Echter, marktonderzoek is kostbaar en daardoor niet voor elke aanvrager een mogelijkheid.

¹³⁷ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 6.

¹³⁸ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 9-10.

¹³⁹ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 10.

¹⁴⁰ Bijlage 3, Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023, p. 10.

4.3 Inburgering volgens merkgemachtigden

Voor het praktijkonderzoek is ten slotte, naast het dossieronderzoek en het interview met BOIP, onderzoek verricht naar de ervaringen van merkgemachtigden met inburgeringsdossiers. Hiervoor zijn de volgende merkgemachtigden geïnterviewd:

- Nicole van Roon, merkgemachtigde bij Octrooi- en Merkenbureau Arnold & Siedsma, interview op 13 april 2023, **bijlage 4**;
- Astrid Kunz-Van der Laan, merkgemachtigde bij Vriesendorp en Gaade, interview op 13 april 2023. De transcriptie van dit interview is terug te vinden in **bijlage 5**;
- Florence Tordoir, merkgemachtigde bij NLO Shieldmark, interview op 17 april 2023. De transcriptie van dit interview is terug te vinden in **bijlage 6**;
- Annick Hagenaers, merkgemachtigde bij Gevers, interview op 18 april 2023. De transcriptie van dit interview is terug te vinden in **bijlage 7**;
- Bart Schweitzer, merkgemachtigde bij Novagraaf, interview op 19 april 2023. De transcriptie van dit interview is terug te vinden in **bijlage 8**;
- Ellen Gevers en Kevin-Michael Velting, merkgemachtigden bij Knijff Merkenadviseurs, interview op 10 mei 2023.¹⁴¹ Op verzoek van deze merkgemachtigden is geen transcriptie van het interview bijgevoegd. **Bijlage 9** bevat het mailcontact waaruit blijkt dat zij niet instemmen met het toevoegen van een transcriptie. Als gevolg hiervan, zullen zij in dit hoofdstuk vaker bij naam worden genoemd dan de andere merkgemachtigden omdat in de voetnoot niet naar een transcriptie kan worden verwezen.

De merkgemachtigden hebben allen, meer of minder, te maken (gehad) met inburgeringsdossiers. Vijf van de zes merkenbureaus waar deze merkgemachtigden werkzaam zijn, bevinden zich in Nederland. Eén merkenbureau is in België gevestigd.

Onderwerp van de interviews is de aanvraagprocedure bij BOIP en hun ervaring met de in te dienen bewijsstukken en de beoordeling daarvan door BOIP. Alle merkgemachtigden zijn geïnterviewd aan de hand van dezelfde vragen. Deze zijn:

1. Kunt u in het kort iets vertellen over uw ervaring met inburgering?
2. Hoe verliep de procedure van de aanvraag/aanvragen?

3. Welke stukken heeft u ingediend? Wat stond hier precies in?
4. Is de aanvraag/zijn de aanvragen toen geaccepteerd of geweigerd?
5. Wat was hiervoor volgens u de doorslaggevende factor?

Namen van bedrijven die onderwerp zijn of zijn geweest van aanvragen, zijn vanwege de vertrouwelijke behandeling achterwege gelaten.

De beantwoording van de vragen is verwerkt in een analyseschema aan de hand van de volgende thema's:

- Gebruik van het merk
- Geografische spreiding
- Marktaandeel, omzet
- De inzet van media
- Marketingbudget
- Marktonderzoek
- Bewijsstukken doorslaggevend

Dit analyseschema is te vinden in **bijlage 2B**.

4.3.1 Gebruik

Gebruik van het merk kan aangetoond worden doordat een merk *of* intensief *of* langdurig gebruikt is. Dat is lange tijd het uitgangspunt geweest van mevrouw Gevers en de heer Velting. Zo kan een merk bekendheid krijgen door intensief gebruik bijvoorbeeld als een merk positief en/of negatief in het nieuws komt. Het publiek krijgt dan in een hele korte tijd heel intensief met het merk te maken, waardoor zij het merk op deze wijze in relatief korte tijd goed leert kennen. Aldus wordt het gebruik aan de hand van de intensiteit ervan aangetoond. Gebruik kan ook worden aangetoond door de lange duur ervan. Echter, gezien een recente beslissing van BOIP rijst de vraag of het eerdergenoemde “of-of” principe nog steeds als uitgangspunt kan worden gehanteerd. Bij deze beslissing heeft BOIP namelijk geoordeeld, dat van inburgering in beginsel slechts sprake is bij zeer langdurig *en* intensief gebruik.

Ten aanzien van intensief gebruik heeft BOIP voorts geoordeeld dat weliswaar intensief gebruik was aangetoond, maar dat niet was aangetoond dat het betreffende publiek het betreffende merk ook

opvat als merk. Dus er is weliswaar sprake van intensief gebruik en dat intensieve gebruik wordt dan misschien ook wel zo gezien en erkend door het publiek, maar het publiek ziet het niet als merk, althans dat was niet aangetoond. Dit is opmerkelijk vinden mevrouw Gevers en de heer Velting, aangezien dit niet zonder meer is vast te stellen. *“Je kunt immers niet in de hoofden van de mensen kijken”*, zo stellen zij. Gelet hierop lijkt marktonderzoek onontkoombaar om inburgering te kunnen aantonen, is hun conclusie.

4.3.2 Geografische spreiding

Volgens mevrouw Gevers is BOIP ten aanzien van inburgering meer de lijn van HvJ-EU gaan volgen, in die zin dat inburgering, en daarmee niet alleen gebruik, in een aanzienlijk deel van de Benelux aangetoond moet worden. Bij de aanvraag wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop marktaandeel, omzet en de geografische spreiding daarvan aangetoond kan worden. De volgens BOIP vereiste geografische spreiding kan ver gaan, zo is gebleken bij een aanvraag, in behandeling bij mevrouw Gevers, voor een merk dat fysiek en/of online verkocht wordt. Voor het betreffende merk zijn er geen fysieke winkels in België, in de rest van de Benelux wel. Er wordt wel in België verkocht, maar dit gebeurt online vanuit Nederland. Toch is het ontbreken van fysieke winkels in België voor BOIP een van de redenen geweest om de claim van het verkregen onderscheidend vermogen door inburgering af te wijzen.

4.3.3 Marktaandeel

Geografische spreiding is nauw verbonden met thema's zoals marktaandeel en omzet. De bewijsstukken die verzameld worden, zien veelal op al deze thema's gezamenlijk. Het gaat dan om bewijsstukken zoals marketing rapportages, financiële rapportages met verkoopaantallen en omzetcijfers en dat alles over een langere periode, drie jaar of meer, per jaar en/of per kwartaal.¹⁴²

Voor het gebruik van de juiste stukken voegt de heer Schweitzer toe: *“je moet bewijzen dat je merk [...] in een aanzienlijk deel van de Benelux, bekend is of in ieder geval het publiek producten van de ene onderneming kan onderscheiden van die van de andere onderneming. Heel basaal gezegd, doe je dat normaal gesproken met omzetcijfers, marketingcijfers en allerlei aanpalende bewijsmaterialen. Maar belangrijker wordt geacht bij de toetsing, bijvoorbeeld verklaringen van vakorganisaties, verklaringen*

¹⁴² Zie onder meer Bijlage 4, Transcriptie interview met N. van Roon, 13 april 2023, p. 3 en Bijlage 5, Transcriptie interview met A. Kunz- van der Laan, 13 april 2023, 13 april 2023, p. 1 en Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 2 en Bijlage 7, Transcriptie interview met A. Hagenaers, 18 april 2023, p. 2.

*van concurrenten, marktonderzoeken [...]”.*¹⁴³ Hoe meer informatie over het marktaandeel, hoe beter. Het is echter niet duidelijk welk marktaandeel voldoende is voor het aannemen van inburgering. De heer Schweitzer geeft aan: *“en dat heeft weer te maken met het feit dat ze alle bewijzen in samenhang moeten bezien, in hun totaliteit moeten bekijken. En daar zit hem ook de vaagheid in. De ene keer is 60% marktaandeel genoeg, de andere keer 30%. Maar je moet het altijd corresponderen naar wat is dan die markt, wat is de doelgroep en wat was het andere bewijs? [...] Die bandbreedte kan wat scherper gezet worden [...]”.*¹⁴⁴

Ook de door een bedrijf zelf bijgehouden benchmarking of andere marktanalyses zouden in dit verband goed als bewijsstuk kunnen dienen.¹⁴⁵

Aan te raden is voorts om informatie zoveel mogelijk door middel van een derde, onafhankelijke bron te laten bevestigen. Denk hierbij aan een accountantsverklaring over jaarstukken. Omdat dit soort stukken niet altijd (voldoende) beschikbaar zijn, worden ook wel alternatieven gehanteerd zoals informatie over omzet die voorzien is van een getuigenverklaring bijvoorbeeld door de CEO. Op deze wijze kan aan de informatie toch bepaald gewicht worden toegekend. Voor (grote) multinationals echter is de hoeveelheid bewijsstukken meestal geen probleem. Een multinational heeft veelal marketingafdelingen per land, die omzet, afzet, marktaandeel en de ontwikkelingen hiervan uitgebreid aan de hand van statistieken in kwartaal- en marketingrapporten bijhouden.¹⁴⁶ Verkoopcijfers moeten wel in de juiste context worden geplaatst. Mevrouw Gevers en de heer Velting halen hiertoe een voorbeeld aan: het verkopen van één Rolls Royce is indrukwekkender dan het verkopen van tien auto's van het merk Toyota. Mevrouw Hagenaers noemt verkoopcijfers een “bij-argument”.¹⁴⁷ Dat geldt in ieder geval voor niche producten of diensten. Als het gaat om de omzetcijfers van niche producten of diensten is het niet altijd duidelijk of BOIP voldoende rekening houdt met deze categorie producten of diensten. Niche producten of diensten hebben relatief gezien lagere verkoopaantallen dan producten voor een breed publiek. Voorbeelden worden aangehaald van een aanvraag voor een outdoor kledingmerk, mede gebaseerd op recycling, en een aanvraag voor (tweedehands) fabrieksapparatuur voor specifieke industrie met een hoge aanschafwaarde en lange houdbaarheid. Laatstgenoemde aanvraag is gehonoreerd, eerstgenoemde niet.

¹⁴³ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 2-3.

¹⁴⁴ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 3.

¹⁴⁵ Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 3.

¹⁴⁶ Bijlage 5, Transcriptie interview met A. Kunz- van der Laan, 13 april 2023, 13 april 2023, p. 1.

¹⁴⁷ Bijlage 7, Transcriptie interview met A. Hagenaers, 18 april 2023, p. 2.

Hetzelfde geldt voor niet-commerciële producten. Voor een aanvraag voor een logo van een veevoerproduct is voor het aantonen van het marktaandeel vooral de nadruk gelegd op een wereldwijd bekend certificeringsmerk waaraan het logo verbonden is. Het logo betreft geen commercieel product dat overal in abri's hangt of op radio, televisie of social media kenbaar wordt gemaakt. Daarom is de nadruk gelegd op het aantal leden dat bij het certificeringsmerk aangesloten is en hoe lang de aanvrager al actief op de betreffende markt is. Zo is ingegaan op de achtergrond van het certificeringsmerk, dat dit certificeringsmerk al in 1992 ontwikkeld is en dat het over de laatste 25 jaar het bekendste certificeringsmerk binnen de betreffende markt is. Een vijftientigjarig bestaansdocument van dit certificeringsmerk is als bewijs bijgevoegd. Verder is aangegeven hoeveel bedrijven wereldwijd bij het certificeringsmerk zijn aangesloten. In meer dan 80 landen ging het om 18.000 bedrijven wereldwijd. De aantallen voor de Benelux bedroegen vanaf een bepaalde datum 162 bedrijven in België, 35 in Luxemburg en 4.506 bedrijven in Nederland. Ook zogenoemde certification bodies die controleren of de bedrijven zich aan de certificeringsregels houden en samenwerking met stichtingen zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en het SMK milieukeurmerk zijn in de aanvraag opgenomen. Ter ondersteuning van dit alles zijn jaarverslagen van de voorafgaande drie jaar meegestuurd en artikelen in vakbladen. Deze aanvraag is gehonoreerd.¹⁴⁸

Liefdadigheidsinstellingen kunnen een extra probleem hebben, doordat het merk veelal kenbaar is in slechts één van de Benelux-landen. Daardoor is er voor een dergelijk merk geen wettelijke bescherming mogelijk. Er is geen, zoals mevrouw Gevers het duidt, "*fall-back-position*" voor deze organisaties. Die is er wel, bijvoorbeeld als vanuit Duitsland een registratie bij EUIPO wordt aangevraagd en geweigerd. De aanvrager kan dan terugvallen op het nationale merkregistratiebureau van Duitsland. Onbekendheid van het merk in andere landen is dan geen criterium. Door de aanwezigheid van een nationaal merkenbureau heeft de aanvrager een fall-back-position, een terugvalmogelijkheid. Een aanvrager uit de Benelux heeft geen nationaal merkregistratiebureau in de betreffende landen en dus geen terugvalmogelijkheid. BOIP is het 'nationaal' merkregistratiebureau, maar dat bevat dus geografische spreiding over meer dan één land, hetgeen registratie van enkel 'nationale' merken in beginsel onmogelijk maakt. Het (opnieuw) oprichten van een nationaal merkregistratiebureau zou hier uitkomst kunnen bieden, aldus mevrouw Gevers.

¹⁴⁸ Bijlage 4, Transcriptie interview met N. van Roon, 13 april 2023, p. 2,3.

4.3.4 Marktonderzoek

Marktonderzoek kan een goed middel zijn om inburgering aan te tonen. Maar marktonderzoek is duur en staat of valt met een goede opzet ervan. Als maar enigszins de verkeerde vraagstelling wordt gehanteerd, wordt het marktonderzoek niet bruikbaar geacht.¹⁴⁹ Er zijn weliswaar artikelen en vakliteratuur over wat nu een goed marktonderzoek is, maar het heeft vooral tijd, aandacht en expertise nodig om een marktonderzoek goed op te zetten en uit te voeren. Dat maakt het duur, zeker als je daarvoor een goed onderzoeksbureau wilt inzetten. De kosten voor een marktonderzoek kunnen al gauw tot €15.000 of meer oplopen. Dit alles, terwijl vooraf niet bekend is wat de uitkomst van het marktonderzoek zal zijn. Daar waar marktonderzoek wordt ingezet, is dit vooral in het kader van gerechtelijke procedures.¹⁵⁰

Ook in het kader van opleiding gegeven door professionals in de branche (wetenschappers en juristen, gespecialiseerd in intellectuele eigendom) wordt aangegeven dat goed marktonderzoek moeilijk is, omdat de in het kader van marktonderzoek gestelde vragen al snel als sturend worden beschouwd en het gehele marktonderzoek dan niet meer bruikbaar wordt bevonden.¹⁵¹ Marktonderzoek wordt veelal om deze redenen niet ingezet.¹⁵²

Echter, als er voldoende budget is, dan is een goed marktonderzoek, samen met ander bewijsmateriaal,



Figuur 2: Diesel spijkerbroek coin pocket. Bron: diesel.com

in principe het meest logische bewijsmateriaal voor het aantonen van inburgering, omdat je dan direct de respons van de consument hebt, zo geeft de heer Schweitzer aan.¹⁵³ Om het risico van afkeuring van het marktonderzoek te beperken zou bij de opzet van het marktonderzoek veel aandacht moeten worden besteed aan het definiëren van de betreffende markt en doelgroep. De heer Schweitzer verwijst in dit verband naar de Diesel-uitspraak.¹⁵⁴

Diesel probeerde aan de hand van marktonderzoek aan te tonen dat het schuine labeltje op de coin pocket van de spijkerbroek ingeburgerd was. Echter, dat marktonderzoek was gericht op de doelgroep van

¹⁴⁹ Transcriptie interview Nicole van Roon, 13 april 2023, p. 5, Transcriptie interview Florence Tordoir, 17 april 2023, p. 2, Transcriptie interview Annick Hageniers, 18 april 2023, p. 3,4.

¹⁵⁰ Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 2.

¹⁵¹ Bijlage 4, Transcriptie interview met N. van Roon, 13 april 2023, p. 5.

¹⁵² Zie noot 147.

¹⁵³ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 4.

¹⁵⁴ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 2,3 en Rb Den Haag, 22 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (*Diesel/Calvin Klein*).

spijkerbroekconsumenten die zoeken naar spijkerbroeken die meer dan €100 waard zijn. Deze doelgroepselectie werd als niet voldoende objectief geoordeeld. Ook consumenten die op zoek zijn naar spijkerbroeken goedkoper dan €100 zouden deel moeten uitmaken van die spijkerbroekenmarkt of van die betreffende doelgroep. Met deze foutieve insteek kon het gehele marktonderzoek niet meer ingezet worden bij de aanvraag voor merkregistratie op basis van inburgering. Het zorgvuldig stilstaan bij een goede opzet van het marktonderzoek is verder belangrijk, omdat in rechterlijke uitspraken marktonderzoek vaak om verschillende redenen als niet bruikbaar wordt geoordeeld. De Diesel-uitspraak geeft weliswaar houvast, maar er is geen duidelijke lijn in de (rechterlijke) beslissingen van wat wel en niet kan in het algemeen.¹⁵⁵ Dat er vanuit BOIP geen duidelijke voorwaarden aan een marktonderzoek worden gesteld, maakt het extra lastig.¹⁵⁶

Het belang van meer duidelijkheid over objectief marktonderzoek geldt nog meer, aldus mevrouw Gevers, nu steeds meer beslissingen laten zien, dat marktonderzoek voor sommige typen merken zoals slogans, verpakking, beeld of geluid en patroonmerken bijna onontkoombaar is, omdat deze merken niet zo gemakkelijk als merk worden herkend. Een voorbeeld hiervan is een aanvraag voor een slogan waarvan weliswaar intensief gebruik aangetoond is, maar waarvan niet aangetoond is, dat de consument dat intensieve gebruik ook opvat als specifiek van een merk.

4.3.5 Marketingbudget

Ook het marketingbudget dat een bedrijf uittrekt voor de marketing van het merk wordt als bewijs ingezet voor het aantonen van met name intensief gebruik van het merk. Het gaat dan om de omvang van de investeringen die een bedrijf heeft gedaan voor de promotie van het merk.¹⁵⁷ Dit marketingbudget moet wel concreet aangetoond worden. Denk hierbij aan rekeningen van het reclamebureau van €100.000 voor alle reclame op radio en televisie, billboards en abri's. Verder zijn schermafbeeldingen bijgevoegd om aan te tonen, dat het bedrijf elke donderdag om 20.00 uur een reclameblok op televisie heeft. Dit, bij voorkeur voorzien van het percentage kijkers van de betrokken kringen van de waren of diensten op basis van het merk, wat dan weer uit marktonderzoek zou moeten volgen.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 4.

¹⁵⁶ Bijlage 7, Transcriptie interview met A. Hagenaers, 18 april 2023, p. 3.

¹⁵⁷ Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 3, Transcriptie interview Annick Hagenaers, 18 april 2023, p. 5.

¹⁵⁸ Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 3.

4.3.6 Media

Bewijsstukken van marketingbudget en van media betreffen veelal hetzelfde bewijsmateriaal. Stukken over promotie in de media worden, indien beschikbaar, standaard bij een aanvraag op grond van inburgering bijgevoegd. Deze stukken betreffen bijvoorbeeld publicaties in vakbladen, wetenschappelijke artikelen, promotie in de auditieve en visuele media (radio, televisie, social media), fora waar over het merk gesproken wordt zoals bijvoorbeeld Apple Touch ID,¹⁵⁹ maar ook beurzen waarop het bedrijf gestaan heeft, welke stand deze heeft gehad, of sponsoring van een voetbalclub of een wielrennersploeg. Dit alles, in combinatie met de kosten die hiermee gemaakt zijn.¹⁶⁰ Daarnaast is het ook een optie zelf naar materiaal in de media te zoeken om bij de stukken te voegen.

4.3.7 Bewijsstukken doorslaggevend

Het aanleveren van bewijsstukken voor inburgering verschilt in het algemeen niet van de set aan stukken voor het aantonen van onderscheidend vermogen. De stukken voor inburgering zijn er echter op gericht dat het merk een reputatie heeft, zo stellen mevrouw Gevers en de heer Velting.

Verder staat geen enkel van deze bewijsstukken op zichzelf. Het is de samenhang van de stukken die het bewijs voor inburgering moeten leveren. De bewijsstukken zijn vooral een combinatie van geografische spreiding, marktaandeel of omzet, duur of intensiteit van het gebruik,¹⁶¹ eventueel verder aangevuld met stukken over het marketingbudget.¹⁶² Al deze stukken omvatten, afhankelijk van het merk in meer of mindere mate, media en persbekendheid in het bijzonder.¹⁶³ Vooral als het merk ziet op het jongere publiek kunnen social media en influencers van doorslaggevende betekenis zijn.¹⁶⁴

Het is overigens aan te bevelen de set aan bewijsstukken te voorzien van een beschrijving, zo geven mevrouw Gevers en de heer Schweitzer aan.¹⁶⁵ Verder dient de set aan bewijsstukken op de aanvraag toegespitst te zijn. Een grote hoeveelheid stukken kan averechts werken.¹⁶⁶

¹⁵⁹ Bijlage 4, Transcriptie interview met N. van Roon, 13 april 2023, p. 7.

¹⁶⁰ Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 3, Bijlage 7, Transcriptie interview met A. Hagenaers, 18 april 2023, p. 2, 5.

¹⁶¹ Dit geldt voor alle geïnterviewde merkgemachtigden.

¹⁶² Bijlage 5, Transcriptie interview met A. Kunz- van der Laan, 13 april 2023, 13 april 2023, p. 1 en Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 3

¹⁶³ Bijlage 7, Transcriptie interview met A. Hagenaers, 18 april 2023, p. 2, 5.

¹⁶⁴ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 5.

¹⁶⁵ Bijlage 8, Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023, 19 april 2023, p. 4,5.

¹⁶⁶ Bijlage 7, Transcriptie interview met A. Hagenaers, 18 april 2023, p. 6.

Wat BOIP ten aanzien van de bewijsstukken van doorslaggevende betekenis vindt, is volgens de merkgemachtigden niet altijd duidelijk. Alleen afwijzing van aanvragen wordt gemotiveerd, toewijzing niet. Dit wordt als een gemis gezien. Een gemotiveerde toewijzing kan namelijk worden ingezet bijvoorbeeld bij een negatieve beslissing van EUIPO als BOIP daarvoor in dezelfde zaak positief beslist heeft. Maar zonder motivering kan de merkgemachtigde hier nauwelijks iets mee.¹⁶⁷

Een gemotiveerde toewijzing komt bovendien de voorspelbaarheid van toe- of afwijzing van een aanvraag ten goede. De merkgemachtigde kan het bedrijf dan nog beter adviseren en aangeven of het zin heeft om de aanvraag wel of niet in te dienen, aldus mevrouw Gevers.

4.3.8 Tussenconclusie

De voor een aanvraag aan te leveren bewijsstukken zijn vooral een samenhangend geheel van op het merk toegespitste stukken over geografische spreiding, marktaandeel, omzet, duur (geschiedenis) en intensiteit van het gebruik, aangevuld afhankelijk van het merk en de grootte van het bedrijf met stukken over persbekendheid en marketingbudget. Omzetcijfers moeten altijd in de context van het merk geplaatst worden.

Ondanks dat marktonderzoek wordt gezien als het meest logische bewijsmateriaal voor het aantonen van inburgering, wordt het vrijwel niet ingezet. Verwezen wordt naar de tijd en kosten die hiermee gemoeid zijn. Niet elke aanvrager beschikt hierover. Daarnaast wordt marktonderzoek niet altijd als voldoende objectief gevonden. Een goede opzet, zoals een juiste selectie van de doelgroep, is van belang. Maar een duidelijke lijn in wat een marktonderzoek wel of niet objectief maakt, is er niet voldoende. Marktonderzoek lijkt echter onontkoombaar, als het merk ook echt als merk door het publiek moet worden ervaren.

De intensiteit van het gebruik lijkt overigens als vereiste naast dat van de duur van het gebruik gehanteerd te worden. Niet het 'of-of' principe maar het 'en-en' principe lijkt gehanteerd te worden. Het gebruik moet én langdurig én intensief zijn.

Wordt op basis van de aangeleverde stukken een positieve beslissing genomen, dan wordt deze in beginsel niet gemotiveerd. Motivering ook van positieve beslissingen zou echter de voorspelbaarheid ervan ten goede komen en kan van dienst zijn in een EUIPO-procedure. Wordt een aanvraag niet

¹⁶⁷ Bijlage 6, Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023, p. 2.

geaccepteerd, dan is er geen terugvalmogelijkheid op een nationaal merkenbureau. Bij weigering op grond van niet voldoende geografische spreiding kan dit als een gemis worden ervaren.

Hoofdstuk 5: Conclusie

De centrale vraag van dit onderzoek luidt:

“Welk advies kan aan ABCOR gegeven worden omtrent de beoordeling van een aanvraag tot registratie van een merk in het BOIP Merkenregister op basis van inburgering, op grond van dossieronderzoek en interviews met BOIP en merkgemachtigden?”

Voor de beoordeling van een aanvraag tot registratie van een merk in het BOIP Merkenregister op basis van inburgering, dienen de aan te leveren bewijsstukken een samenhangend geheel te vormen, een goed totaalbeeld van het merk te geven en het merk in de juiste context te plaatsen. De set aan bewijsstukken dient beperkt te blijven tot de voor die aanvraag relevante stukken, eventueel voorzien van een begeleidende notitie of rapport. Deze bewijsstukken zijn een combinatie van de thema's geografische spreiding, marktaandeel of omzet, duur (geschiedenis) en intensiteit van het gebruik, aangevuld, afhankelijk van het merk en de grootte van het bedrijf, met vakliteratuur en stukken over persbekendheid en marketingbudget. BOIP beschouwt ook getuigenverklaringen van deskundigen als een belangrijke toevoeging.

Mits de juiste doelgroep geselecteerd is en de vragen niet sturend zijn, verdient marktonderzoek aanbeveling, indien er voldoende budget en tijd hiervoor beschikbaar is. De vereisten voor marktonderzoek zouden echter nog verduidelijkt kunnen worden.

Een inburgeringsaanvraag is niet zonder meer een tweede kans. Er zijn bij BOIP slechts circa 20 aanvragen op basis van inburgering per jaar, die zeker niet allemaal worden toegewezen. Wordt een aanvraag niet geaccepteerd, dan is er geen terugvalmogelijkheid op een nationaal merkenbureau. Bij weigering op grond van niet voldoende geografische spreiding kan dit als een gemis worden gezien.

Negatieve beslissingen worden gemotiveerd, de meeste positieve beslissingen niet. Hierdoor is er minder zicht op wat BOIP accepteert en wat niet.

Gezien het theoretisch kader en de resultaten van het praktijkonderzoek kunnen alle tekens, symbolen en andere aanduidingen een merk zijn, indien deze onderscheidend vermogen hebben en in het register duidelijk en nauwkeurig weergegeven kunnen worden. Het merk moet vooral duidelijkheid geven over de oorsprong van het product of de dienst, zodat de consument dit product of deze dienst kan onderscheiden van producten of diensten van andere herkomst. De consument moet het merk

zonder verwarringsgevaar van dat van andere producten of diensten kunnen onderscheiden. Bovendien moet de consument aan de hand van het merk kunnen herkennen van welk bedrijf het product of de dienst afkomstig is. Deze herkomstfunctie is tegelijkertijd voor de consument een garantie dat alle onder het merk vallende producten of diensten van dezelfde kwaliteit zijn (herkomstgarantiefunctie).

Inburgering is een uitzondering op de regel dat merken zonder onderscheidend vermogen niet in het merkenregister ingeschreven mogen worden. Een merk kan zijn ingeburgerd door het gebruik ervan. Het heeft dan, als gevolg hiervan, toch onderscheidend vermogen verkregen. Of het gebruik zowel langdurig als intensief moet zijn of alleen een van beide, zoals dit onder de merkgemachtigden tot voor kort het uitgangspunt was, is na een beslissing van BOIP hierover onduidelijk geworden.

Voorts moet het merk gebruikt zijn in (een aanzienlijk deel van) het territorium van de Benelux, althans in het deel van de Benelux waar het merk beschrijvend of niet-onderscheidend is. Ook hierbij is de vraag of dit criterium aangescherpt is, gezien een beslissing van BOIP waarin de geografische spreiding op inburgering lijkt te zijn toegepast in plaats van (alleen) op gebruik. Overigens is in een van de dossiers van de merkgemachtigden beslist dat het merk ook door het publiek als merk moet worden ervaren. Dat zou bijna alleen maar met marktonderzoek aangetoond kunnen worden.

Ten slotte is een vaste lijn in de beoordeling door BOIP van een inburgeringsaanvraag niet zonder meer vast te stellen. Wel kan worden vastgesteld, dat een inburgeringsaanvraag in ieder geval een samenhangend geheel van stukken dient te zijn, zoals hiervoor gesteld, om een kans van slagen te hebben.

Hoofdstuk 6: Aanbevelingen

Om inburgering aan te tonen is het aan te bevelen bewijsstukken aan te leveren die een samenhangend geheel vormen, een goed totaalbeeld van het merk geven en het merk in de juiste context plaatsen. De set aan bewijsstukken dient bij voorkeur beperkt te blijven tot de voor die aanvraag relevante stukken, eventueel voorzien van een begeleidende notitie of rapport.

De bewijsstukken zelf zijn een combinatie van de thema's geografische spreiding, marktaandeel, omzet, duur (geschiedenis) en intensiteit van het gebruik, aangevuld, afhankelijk van het merk en de grootte van het bedrijf, met vakliteratuur waar het merk in genoemd wordt en met stukken over persbekendheid en marketingbudget.

Mits de juiste doelgroep geselecteerd is en de vragen niet sturend zijn, verdient marktonderzoek aanbeveling, indien er voldoende budget en tijd hiervoor beschikbaar is. Verder kunnen de volgende bewijsstukken, voor zover beschikbaar en van toepassing, van doorslaggevende betekenis zijn:

- Jaarlijkse omzetcijfers, per filiaal, over tenminste de voorafgaande vier jaar;
- Marketingbudget, indien van betekenis, voorzien van alle bijhorende promotieactiviteiten in de media;
- Benchmarking rapportages en andere marktanalyses;
- (Getuigen)verklaringen van deskundigen, vakorganisaties en concurrenten;
- Brochures van het product of de dienst, publicaties in vakbladen;
- Social media, influencers in het bijzonder;
- Sponsoring bijvoorbeeld van (internationaal) bekende sportploegen.

Ten aanzien van het gebruik van het merk is het aan te bevelen zowel de duur als de intensiteit ervan aan te tonen.

Ten slotte is het aan te bevelen de infographic te hanteren bij de eerste voorbereidingen van een inburgeringsaanvraag. Het kan een handvat zijn bij de samenstelling van de bewijsstukken. Daarnaast kan het als check dienen, wanneer stukken verzameld zijn. Bewaar de infographic op een voor eenieder zichtbare plaats.

Bronnenlijst

Literatuur

Boip.int

'Acceptatie en weigering van merken', *boip.int*.

Boip.int

'Inwerkingtreding aangepast BVIE op 1 maart 2019', *boip.int*.

Borman e.a. 2019

Borman e.a., '*Leidraad voor juridische auteurs*', Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Driessen 2015

M. Driessen, Th.W. van Leeuwen, '*IE in Bedrijf Deel 1 – Handelsnamen en merken*', Legaltree Publishers 2015.

Driessen, 2022

M. Driessen, Th.W. van Leeuwen, '*Intellectueel Eigendomsrecht Begrepen*', Boom Juridisch 2022.

Geerts e.a. 2019

P.D.F.A. Geerts e.a., '*Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*', Wolters Kluwer 2019 (online, bijgewerkt 9 maart 2023).

Geerts e.a. 2022

P.G.F.A. Geerts e.a., '*Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*', Wolters Kluwer 2022 (online, bijgewerkt 1 mei 2022).

Heerma van Voss en Zwaan 2010

Mr. M.J. Heerma van Voss en Mr. V.A. Zwaan, 'Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet', *NtER* 2010-6, p. 207-217.

Intellectueeleigendom.nl

'Inburgering merk', *intellectueeleigendom.nl*.

Janssens 2018

M.C. Janssens, '*Actualia Merkenrecht (2016-2018)*' (M&D Seminars KU Leuven), 2018.

Jones, forbes.com 2021

K. Jones, 'The Importance Of Branding In Business', *forbes.com* 24 maart 2021.

Pouw, declerq.com 2017

T. Pouw, 'De weigering van beschrijvende (beeld)merken', *declerq.com* 22 augustus 2017.

Registreermijnmerk.nl

'Registreerbaarheid van merken', *registreermijnmerk.nl*.

Theunissen e.a., 2016

P. Theunissen e.a., '*Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)*', Wolters Kluwer 2016 (online geraadpleegd op 12 juni 2023).

Beleidsstukken

BOIP 2020

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, *Richtlijnen Toetsing op Absolute Gronden*, november 2020.

EUIPO 2015

European Trade Mark and Design Network, *Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen - beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden*, oktober 2015.

Wet- en regelgeving

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25-02-2005.

Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake merken, overweging 13.

Standaardjurisprudentie

BenGH 05 oktober 1982, ECLI:NL:XX:1982:AG4463, m.nt. L. Wichers Hoeth (*Juicy Fruit*)

HvJ-EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369, C-210/96, r.o. 31 (*Gut Springensheide*)

HvJ-EG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee*)

HvJ EU 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*)

HvJ-EG 1 oktober 2002, C-218/01 (*Henkel*)

HvJ-EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, NJ 2003/600 (*Sieckmann*)

HvJ-EG 8 april 2003, BIE 2004/19, Gevoegde zaken C-53/01 tot C-55/01, IER 2003/48 (*Linde, Rado en Winward*)

HvJ-EG 6 mei 2003, C-104/01 (*Libertel*)

HvJ-EG 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:579 m.nt. Ch. Gielen (*Doublemint*)

HvJ-EG 27 november 2003, ECLI:EU:C:2003:641, IER 2004/7 (*Shieldmark*)

BenGH 15 december 2003, ECLI:NL:XX:2003:AP0275, NJ 2004/347 (*Langs Vlaamse Wegen*)

HvJ-EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:87, NJ 2006/528 (*Biomild*)

HvJ-EG 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*)

HvJ-EG 24 juni 2004, ECLI:EU:C:2004:384, IER 2004/90, p. 395 (*Heidelberger Bauchemie*)

HvJ-EG 16 september 2004, *IER* 2005/8 (Sat.2)

Hof Amsterdam 30 september 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AS5788, m.nt. J.J.C. Kabel (*T-Mobile/ID&T Mobile*)

Hof Arnhem 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252, m.nt. S. de Wit (*Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt III*)

HvJ-EG 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530, *NJ* 2007/238 (*Europolis*)

HvJ-EG 25 januari 2007, ECLI:EU:C:2007:55 (*Adam Opel/Autec*)

HvJ-EG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378, *IER* 2009/43 m.nt. Visser, p. 193 (*L'Oreal/Bellure*)

HvJ-EU 23 maart 2010, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google/Louis Vuitton*)

HvJ-EU 9 september 2010, C-265/09 P, *IER* 2011/10 m.nt. Ch. Gielen (*BHIM/Borco*)

HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604, *IER* 2011/71, m.nt. ChG (*Interflora/Marks & Spencer*)

HvJ-EU 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:129 (*Pi-Design/Yoshida Metal Industry*)

HvJ-EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2012 (*Ober-bank*)

HvJ-EU 10 juli 2014, ECLI:EU:C:2014:2070, *BIE* 2014/53 (*Apple/DPMA*)

HvJ-EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:594, *NJ* 2019/181; *BIE* 2018/35, *IER* 2018/55 (*Mitsubishi*)

HvJ-EU 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:988

HvJ-EU 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:641 (*Red Bull/EUIPO*)

BenGH 18 oktober 2019, C-2018/7 (*Bimbo/BOIP*)

BenGH 15 juni 2020, ECLI:NL:XX:2020:81, *IER* 2021/15, m.nt. M. Bronneman (*Sports Direct/BOIP*)

BenGH 27 januari 2022, *IEF* 20498 (*Ik wil van mijn auto af*)

Afbeeldingen

Afbeelding voorblad: Filiaal KFC (Kentucky Fried Chicken), een beschrijvend merk

J. Yuen, via *unsplash.com*.

Inhoudsopgave bijlagen

Bijlage 1	Beroepsproduct.....	53
Bijlage 2	Analyseschema's.....	54
Bijlage 3	Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023.....	55
Bijlage 4	Transcriptie interview met N. Van Roon, 13 april 2023.....	64
Bijlage 5	Transcriptie interview met A. Kunz-van der Laan, 13 april 2023.....	72
Bijlage 6	Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023.....	76
Bijlage 7	Transcriptie interview met A. Hagenas, 18 april 2023.....	82
Bijlage 8	Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023.....	88
Bijlage 9	Mailverkeer met E. Gevers en K.M. Velting, 19 april 2023.....	94

Bijlage 1. Beroepsproduct

Voor de beste kwaliteit van de infographic wordt verwezen naar het pdf-bestand in de aparte bijlage op Gradework.



Bijlage 2. Analyseschema's

Voor de analyseschema's van het dossieronderzoek en de interviews wordt verwezen naar de betreffende Excel-bestanden in de aparte bijlage op Gradework.

Bijlage 2A: Dossieranalyseschema

Bijlage 2B: Analyseschema van interviews

Bijlage 3. Transcriptie interview met P. Veeze, 4 april 2023

Hieronder volgt de transcriptie van het interview met de heer Pieter Veeze, medewerker van BOIP.

M:

Zullen we dan nu beginnen met de interviewvragen?

P:

Ja, dat is goed.

M:

Oké. Wat is uw functie bij BOIP?

P:

We hebben tegenwoordig Engelse functies, ik ben principle legal officer, ja dan ben je gewoon jurist op de legal afdeling en je zit in de wat hogere rang.

M:

Oké, oké. Dan weer over inburgering: Hoeveel aanvragen voor inburgering worden er jaarlijks ongeveer ingediend?

P:

We hebben jaarlijks ongeveer 25000 aanvragen waarvan er ongeveer 6% voorlopig geweigerd wordt, dus dat is 1500. 1500 weigeringen per jaar ongeveer. Van die 1500 zal er 20% misschien een bewaar indienen, laten we zeggen dat we 400 à 500 bezwaren krijgen. Dit varieert dan van "ik ben het er niet mee eens, hoe durven jullie" tot een inhoudelijk gemotiveerd verhaal. Als er 1 op de 20 met een serieuze inburgeringsclaim komt, dus van die 400 zijn dat dan 20 dossiers per jaar.

M:

Dat is inderdaad wel echt weinig. Oké, dan gaat het inderdaad om een klein stukje...

P:

Kijk je hebt wel... we hebben sowieso onze gemiddelde aanvrager, dat zijn bedrijven die actief zijn in de Benelux... zijn vaak al kleine bedrijven. Ik denk inburgering dat is de uitzondering op de regel, je moet dan aantonen dat ze in dat hele gebied van de Benelux, in ieder geval de unie, als merk zijn gaan opvatten. Als je dan kijkt naar de gemiddelde slager om de hoek met een beschrijvende naam, die zal nooit inburgeren, want die zit hier in.... Na ja, je gaat niet naar een slager die 500 kilometer verder op zit. Dus dan moet je al behoorlijk.... Dan moet er behoorlijk wat gebeuren wil het publiek inderdaad wil je door die hoepel kunnen springen.

M:

Precies.

P:

Of die hobbels kunnen nemen. Ja, er zijn dus eigenlijk alleen maar ofwel bedrijven die op hele grote schaal actief zijn, of wel bedrijven die in een nichemarkt actief zijn.

M:

Ja.

P:

En om een voorbeeld te noemen, het begint altijd met: wat is het in aanmerking komend publiek voor die producten? Zo hebben we bijvoorbeeld een geval gehad die ik me nog goed kan herinneren. Dat was voor vloerbedekking. Die vloerbedekking had een patroon dat op de onderkant zat, dat wat je dus niet ziet als het in je kamer ligt. En dan heb je mensen die dat zelf leggen maar meestal laat je dat door professionals of mensen van de winkel doen. In ieder geval een groot deel van het in aanmerking komend publiek. En die zien meteen of dat patroontje erop zit en zien gelijk dat dit een vloerkleed is van merk X, Y of Z.

M:

Oh ja.

P:

We hebben ook wel eens gehad, dat was schakelmateriaal voor lichtschakelaars. En dan niet de schakelaar die je zelf uitzoekt omdat hij zo mooi bij je interieur past, maar de inbouwdoos. Dus je hebt een ingebouwde schakelaar of stopcontact. Nou dat zijn standaardmaten zodat je daar je schakelaar die jij mooi vindt van merk X, Y of Z kan opschroeven. En als je iets anders wil of je verkoopt je huis en de koper vindt dat lelijke dingen en die wil een nieuwe look met ander schakelmateriaal, dan past dat gewoon op ie inbouwdoos die al in de muur zit. Dus die inbouwdoos ziet een normaal mens nooit. Die worden geplaatst door elektriciens en dan komt vervolgens de stukadoor en die smeert ze dicht, zeg maar. En dan kan je er nog een stopcontact opschroeven. Nou ja dat soort dingen- het was een kleurmerk van een bepaalde kleur blauw. Nou ja het zei mij niks, maar als je elektricien bent en je ziet een blauwe inbouwdoos dan weet je onmiddellijk dat het de inbouwdoos van dat en dat merk is.

M:

Ja.

P:

En dat konden ze ook- ze hadden in de branche voor elektriciens- hadden ze een marktaandeel van 40% ofzo, heel veel. En ja, dan ben je er eigenlijk al. Dus het hangt er heel erg van af- je moet kijken naar de target public. En dat kan heel erg uitmaken, dan kan het net het grote publiek zijn. Dan is dus de hoofdregel dat het bij het grote publiek in het hele territorium moet inburgeren. Dat kan zijn bij een gespecialiseerd publiek, dan moet het bij het gespecialiseerde publiek in het hele territorium inburgeren. En het kan ook zijn- normaal gesproken is het bijna niet meer ondeelbaar, maar als je een- dus je krijgt een merk voor de hele Benelux, of niet. Maar als je in het merk een geografische beperking hebt, waardoor het uit zijn aard bedoeld is voor een bepaalde regio, zoals het Kennemer Dagblad, dat lees je als je hier in de omgeving woont. Of de Haagse Courant, of ja misschien nog net niet want Den Haag staat denk ik gelijk aan politiek, dat kan in heel Nederland. Maar de krant uit Alphen aan de Rijn, die kan je niet lezen als je uit Twente komt.

M:

Oké. Maar dan maakt dat- want net had u het over, wat was het nou, de slager om de hoek of zo? Maar dat kan dan dus niet, terwijl dat eigenlijk dan ook maar voor een dorp of een stad of zo is.

P:

Nee, want als die als slager zijn merk heeft, de beste slager, ja dat vindt elke slager van zichzelf.

M:

Oké, oké, ja.

P:

Die moet natuurlijk wel inburgering in het hele territorium aantonen.

M:

Oké ja. Dus dan zou het al de naam van de plek moeten hebben.

P:

Ja, dan zou het- nou ik noem maar eens wat. We hadden laatst een geval: het Kennemer Gasthuis, voor een ziekenhuis. Nou ik kan je verzekeren als je in de omgeving van Haarlem, Heemstede dat soort steden, als je daar woont dan zijn er één of twee ziekenhuizen in de buurt.

M:

Ja.

P:

En iedereen kent ze. Je zal ook niet zo snel als je in Rotterdam woont, met spoed naar het Kennemer Gasthuis gaan met je ambulance. Dus dan hoeft het daar niet in te burgeren want dat is het in aanmerking komend publiek niet.

M:

Nee, precies. Ja.

P:

Maar dat is de uitzondering, dus dan moet er een geografische beperking in het merk zelf zitten en moet de aard van de dienst of het product zodanig zijn dat die ook alleen maar in die regio logischerwijs- dat er interesse in zal zijn.

M:

Precies, oké. Nou dat was een heel uitgebreid antwoord op de vraag "hoeveel aanvragen zijn er". Maar dan had ik verder nog de vraag "welk deel van deze aanvragen wordt geaccepteerd?"

P:

Ja dat is een beetje het punt ook. We hebben misschien 20 serieuzere inburgeringsclaims. Maar eerlijk gezegd, je kan heel moeilijk daar een statistiek op draaien, want ik bedoel de slager om de hoek die zegt van: ik besta al honderd jaar. Beroept ie zich op inburgering? Ja misschien wel, misschien ook niet. Waarschijnlijk snapt ie er überhaupt niets van.

Dus dat is niet echt- daar staat niet echt duidelijk bij "dit is inburgering".

M:

Nee.

P:

Kijk dat zal een- kijk een professional die doet dat wel. Maar lang niet elke aanvrager. Kijk, ja, weet je, ik moet zeggen dat het aantal gevallen waarvan ik echt denk van nou, dat is een overtuigend verhaal, dat zijn er misschien tien per jaar of zo. Weet je dat zijn dan, ik noem maar wat, de naam van een universiteit. Rijksuniversiteit Leiden. Dat is hartstikke beschrijvend voor een universiteit in Leiden. Maar die bestaan al meer dan honderd jaar. Iedereen die hoger onderwijs genoten heeft in Nederland die kent het, dus de inburgering is niet alleen in Leiden, maar zonder meer in Nederland en waarschijnlijk ook daarbuiten. Ja, je moet ook altijd kijken naar het belang om iets vrij te houden. Ik bedoel, hoe groot is- de kans dat er nog een andere rijksuniversiteit in Leiden gaat worden gevestigd lijkt me nihil. Ja, in zo'n geval vragen we niet eens om bewijs. Want als Rijksuniversiteit Leiden zijn naam deponeert, of bijvoorbeeld Amsterdam University, weet je dan ja- dan weet iedereen rond de tafel dat er maar één is en er ook nooit meer een ander bij zal komen, dat die hartstikke zijn ingeburgerd. Dus die worden überhaupt niet eens geweigerd. Dat wordt anders op het moment dat je- ja gevallen waarbij partijen

ook wel eens minder blij zijn. Als je een programma hebt, een Tv-programma. Ik noem maar wat- ja iets wat hartstikke beschrijvend is.

M:

Holland's Got Talent ofzo.

P:

Soundmixshow ofzo. Weet je hartstikke beschrijvend, het in aanmerking komende publiek van iets dergelijks zit in de hele Benelux. Maar ik weet niet of die allemaal Nederlandse TV kijken.

M:

Nee precies.

P:

Dus dat, maar goed. Het aantal- dus ja. Om heel eerlijk te zijn- om nou te zeggen het zijn er 10 of het zijn er 20 of 5...

M:

Geen idee.

P:

Nee. Nou ja dat het er niet meer zullen zijn, dat durf ik wel te zeggen. Maar daar hangt dan ook heel erg van af wat je definitie van inburgering is. Want iedereen die roept "ik ben bekend" of "ik besta al lang", of die zich allemaal beroepen op inburgering, dat denk ik niet.

M:

Nee, precies. Oké. Ja logisch inderdaad. Oké, dan mijn volgende vraag is hoe zo'n aanvraag wordt behandeld wordt. Ja, waar kijken jullie naar? Kijken jullie naar- misschien naar de oude aanvraag van toen het geweigerd was, of helemaal objectief naar de nieuwe? En hoe kijken jullie naar de bewijzen, weet je zoiets?

P:

Nou sowieso gebeurt dat meestal in het kader van een aanvraag. Het kan ook van een doorhalingsprocedure zijn. Daar zal ik er straks kort eentje van laten zien die ik zelf erg leuk vind. Maar meestal in het kader van een aanvraag, dus iemand dient een aanvraag in voor het merk 'de heerlijke Haarlemse slager' voor slagersdiensten en vlees en die- nou laten we zeggen dat is beschrijvend en dat weigeren we. Die weigering die krijgt die binnen een week of twee, soms iets langer maar heel veel langer zal het niet zijn. Dan krijgt ie een termijn om bezwaar te maken. Ik geloof dat we beginnen met drie maanden en dat verlengen we dan nog eens met een maand als er geen reactie komt. Op verzoek kan het ook nog een keer verlengd worden met een max van zes maanden. En dan komt ie met een verhaal van: "de heerlijke Haarlemse slager, hoezo dat rijmt". Wat onzin eigenlijk. Hij zegt verder "wij zijn gevestigd in Haarlem en het is een familiebedrijf, we bestaan al vijf generaties, we zijn al meer dan honderd jaar gevestigd daar. In de wijde omgeving kent iedereen ons." Nou dat zou ik een serieuze inburgeringsclaim noemen. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand uit de achterhoek naar Haarlem komt om de slager hier te bezoeken. Dus die inburgering in Haarlem volstaat in dat geval. En dan komt ie met materiaal waaruit dat blijkt. Dus de knipselmap van opa met fotootjes van hoe de winkel er vroeger uitzag, krantenknipseltjes van, weet ik veel, dat de burgemeester van Haarlem zijn grootvader een lintje is komen brengen omdat hij zich al zo lang had ingezet voor de gemeenschap. Hij sponsort ook nog eens de plaatselijke voetbalclub met billboards, daar laat ie wat foto's van zien. Hij komt met een kassaverklaring over zijn omzet. Hij heeft bij het plaatselijke winkelcentrum een mevrouw neergezet die vraagt: "ik zeg vlees, waar denkt u aan?" En die zeggen allemaal spontaan de heerlijke

Haarlemse slager natuurlijk! Nou dan kijken wij naar dat materiaal, nou dat lijkt me geloofwaardig dat in de omgeving de gemiddelde Haarlemmer de slager in kwestie wel kent. Zo gaat dat ongeveer.

M:
Oké.

P:
Het is geen exacte wetenschap, een beetje...

M:
Ja. Ja dat is natuurlijk ook wat ik probeer te achterhalen. Waar de precieze grens ligt. Maar als ik het zo goed begrijp, is het eigenlijk gewoon meer een kwestie van- je kijkt naar alles en het totaalplaatje en dan op basis daarvan denk je, dit is het wel of dit is het niet.

P:
Ja.

M:
Dus in principe hangt het dan eigenlijk ook af van wie de aanvraag beoordeelt.

P:
Ja, dat doen we altijd als groep. We zitten op de juridische afdeling met tien man.

M:
Oké.

P:
Tien man m/v moet ik zeggen. Mensen met verschillende achtergronden moet ik zeggen. We hebben Nederlanders, een paar Belgen, een Française sinds kort, een Luxemburger. Nou ja mensen die verschillende talen spreken. En eigenlijk worden die dossiers- op het moment dat er bezwaar gemaakt wordt, worden die altijd binnen het team besproken. Ja en dan heeft iedereen z'n zegje.

M:
Het wordt er dan soort van gestemd, of hoe wordt zo'n beslissing dan genomen?

P:
Nou ja meestal is dat eigenlijk niet nodig, dus-

M:
Meestal redelijk unaniem.

P:
Ja. Meestal heeft degene die het dossier behandeld het een beetje bekeken en die vat het samen en licht dat een beetje toe. En dan wordt er een rondje gedaan, wat mensen ervan vinden en meestal dan- stemmen is bijna nooit nodig, laat ik het zo zeggen.

M:
Oké. Oké. Ja, nou, we hebben het hier net al een beetje over gehad, maar mijn volgende vraag was, als er zo'n aanvraag wordt ingediend, welke stukken er dan meestal worden meegestuurd? Maar ja, dus foto's en marktonderzoek. Nog andere dingen?

P:

Ja eigenlijk gewoon wat in onze richtlijnen staat. Dat is wat wordt meegestuurd. Er zijn- nou ja we zijn meestal niet erg streng wat betreft de vorm, maar wat in ieder geval niet de bedoeling is, is dat ze- en zeker niet als er bijvoorbeeld een doorhaling is dan kan inburgering ook een rol spelen. Dan heb je dus veel hoor en wederhoor. Maar op het moment dat het een dossier is- een ...-procedure, zeg maar een procedure van een weigering van ons bureau waarbij de aanvrager inburgering aantoont, dan is het dus niet de bedoeling dat ie twee kartonnen dozen opstuurt en zegt "hierbij mijn materiaal". Je moet wel uitleggen waar het om gaat. Wie het indient, ter onderbouwing van welk argument, het liefst met een inhoudsopgave. Ja, geen schoenendozen met bonnetjes ofzo.

M:

Nee, dat snap ik.

P:

Dus ja wat je ziet is inderdaad, duur: hoelang bestaat het al. Ja, plaatjes van hoe lang het al daadwerkelijk gebruikt wordt, van winkels waar die dingen te koop zijn, dat soort dingen. De omzetcijfers, dingen over marktaandeel. Vaak ook- je ziet vaak dat merken in de geschiedenis een beetje gerestyled worden, dat ze dan een beetje laten zien hoe dat in de loop der jaren is gegaan. Het kan ook- verklaringen van deskundigen, zie ik nog wel eens. Mensen die zeggen van "ja ik ben deskundige in die en die markt en ik verklaar dat-". Ik noem maar wat dat je bij- in dat geval van die elektriciens. Nou dan ben ik meer geïnteresseerd in de beroepsvereniging van installatiebedrijven. Als die dan zeggen "wij gebruiken dat in grote schaal", dan dat ik geïnteresseerd ben in het grote publiek.

M:

Ja.

P:

Maar ja het hangt er een beetje vanaf wat het-, inderdaad van de omstandigheden, wat doorslaggevend kan zijn.

M:

Ja. Dus is er dan niet echt een bepaald iets wat meestal het meest belangrijke is of het meest doorslaggevend?

P:

Ja, ik denk dat uiteindelijk marktonderzoek het meest objectief is, want dan kan je zeggen "het is zo". Maar als je kijkt naar- inburgering is normaal gesproken jaren. Dat gaat niet van de ene op de andere dag.

M:

Nee.

P:

Aan de andere kant als er morgen een nieuwe iPhone op de markt komt, dan hoeft het nog niet eens op de markt te zijn maar de hele wereld weet het.

M:

Ja.

P:

Dus het kan ook heel snel gaan. Als morgen wordt besloten dat de olympische spelen over acht jaar op die en die plek zijn, de hele wereld weet het. Dus dat-

M:

Dat is natuurlijk met internet ook wel anders denk ik.

P:

Maar ook daar moet je naar kijken. Want men kan zeggen “ik ben ingeburgerd in het hele territorium want ik heb een website en iedereen kan die zien”, maar als niemand het doet, ja. Om nog even terug te komen op die Haarlemse slager, die heeft waarschijnlijk een website, dat heeft iedereen tegenwoordig. Maar er is natuurlijk geen hond uit Groningen die bij de Haarlemse slager zijn vlees gaat bestellen.

M:

Nee, dat is waar.

P:

Dus, weet je dat hangt ook echt af van de omstandigheden. Maar als hij een enorme hype heeft en hij heeft 100.000 followers op facebook omdat ie in het nieuws is gekomen, omdat ie de lekkerste gehaktbal van de Benelux heeft gemaakt en dat heeft iedereen gezien. En voortaan levert ie door het hele land en levert ook via thuisbezorgd.nl en dergelijke, dan wordt het een ander verhaal.

M:

Ja, inderdaad. Oké, ja nou eigenlijk mijn belangrijkste vraag was natuurlijk om te kijken of er niet iets van een criterium aan die stukken zat, waar je dus een lijn kan trekken van: hier is het wel geaccepteerd en hier niet. Maar als ik het zo begrijp, is dat er gewoon echt niet. Toch?

P:

Ja, die lijn dus zoals in onze richtlijnen staat, dat je moet aantonen dat een aanzienlijk deel van het publiek, van het betreffende publiek, dus ofwel de specialist ofwel het grote publiek, het daadwerkelijk is gaan opvatten als merk. Hoe toon je dat aan.

M:

Dus op allerlei verschillende manieren...

P:

Op allerlei verschillende manieren. Idealiter door marktonderzoek. Kijk, als jij kan zeggen van ik heb een marktonderzoeksbureau opdracht gegeven om een steekproef te nemen in alle provincies van de Benelux. We hebben in elke provincie een paar honderd mensen geïnterviewd, random van verschillende leeftijden en achtergronden, voor een consumentenproduct zou dat ideaal zijn. Ik denk alleen dat dat redelijk onbetaalbaar is, dus ja, dat is toch niet voor iedereen weggelegd. Ik denk aan de andere kant, iemand die een consumentenproduct heeft dat daadwerkelijk in de hele Benelux zodanig bekend is dat het publiek zoiets heeft van “hé, ja, die paarse blikjes kattenvoer, dat zal wel Whiskas zijn ofzo. Dat ze daar- dan geloof ik dat wel dat men- dat de kattenliefhebber die kent. Maar goed, die kunnen ook wel zo’n marktonderzoek betalen.

M:

Ja. Precies.

P:

En dat geldt voor de slager om de hoek waarschijnlijk niet. Nee maar goed, die is sowieso niet ingeburgerd. Dus dat...

M:

Nee, oké oké. Ik snap het. Oké, dan heb ik nog een laatste vraag en dat is eigenlijk: Waarom geeft BOIP geen reden voor acceptatie of weigering aan de merkhouders?

P:

Het is niet zo zwart wit dat wij dat nooit doen. Ik moest zeggen- het is eigenlijk... Kijk op het moment dat we iets afwijzen dan is dat een beslissing waar een merkhouder niet blij mee is. Die moeten gemotiveerd zijn en daar moet je tegen in beroep kunnen gaan. Als iets niet gemotiveerd is, dan kan je je niet verdedigen, dan kan je dus ook niet in beroep zeggen van "ik ben het daar niet mee eens".

M:

Ja.

P:

Dus dat je een afwijzing moet motiveren, dat is volkomen logisch. Een toewijzing is over het algemeen iets waar de merkhouder blij mee is. En, die hoeft dus strikt genomen niet gemotiveerd te worden, want dan zou hij dus ook niet echt in beroep gaan want hij is er blij mee.

M:

Nee, inderdaad.

P:

En ik moet zeggen ja, puur praktisch. Is het ook bijna nooit zwart wit. Eigenlijk is wat we meestal doen, is inderdaad van: nou, wij hebben uw bezwaar ontvangen. We hebben de stukken gelezen en we hebben besloten om het merk te aanvaarden. Ja, wat dus eigenlijk nooit zeggen is van: we zijn volkomen overtuigd dat het is ingeburgerd.

M:

Ja.

P:

Maar als het een procedure is waarbij twee partijen betrokken zijn, dan moet je het uiteraard wel doen. Want dan is er altijd een partij die verliest en die moet in beroep kunnen gaan en dan moet je juist kunnen zeggen van nou: wij hebben de vordering afgewezen, want wij vinden dat het merk is ingeburgerd. Ik noem maar wat.

M:

Ja precies. Oké, want het is dan- stel een aanvraag wordt geweigerd, en zeggen jullie er dan wel bijvoorbeeld de duur was niet lang genoeg of dit onderdeel was niet voldoende?

P:

Ja als het geweigerd wordt dan zeggen we inderdaad waarom wij vinden dat het onvoldoende is. En dat ze dan- Ja, het is dan meestal van: er zit überhaupt geen bewijs bij. Je hebt ook wel mensen die roepen van "ik besta honderd jaar", maar daar zit dan verder niks bij. Dat is dan aan de merkhouder om het aan te tonen. Dat is- Ja eigenlijk die riedel van duur, territorium, publiek. Als daar dingen ontbreken dan noemen we die. Ja ik moet zeggen-ik heb laatst nog een geval gehad dat ging om opzetstukjes voor tandheelkundige apparatuur, om vullingen mee te zetten. Die vullingen worden- dat gaat met een soort twee of meer componenten spul, en als die bij elkaar komen dan hardt dat heel snel uit, als je daar een lampje opzet. En die worden met een- nou, die tandarts, die heeft een slangetje waar dat spul uitkomt en daar zet ie een mondstukje op wat je in je mond stopt, en dan perst ie hem erdoor om die vulling te zetten. Nou, het in aanmerking komende publiek dat zijn tandartsen in de Benelux. Het was een vrij gelikt verhaal. Ze hadden van die opzetstukjes met een ringetje in een bepaalde kleur. Je hebt thuis vast ook een elektrische tandenborstel daar zitten ook ringetjes op. Dat

is vooral blauw, roze en geel. Nou weet ik niet of dat een merk is, maar ik zou me kunnen voorstellen voor dit soort producten wel. Ja die kwamen eigenlijk met voornamelijk prints van hun website waar bij ze zeiden van “wij zijn de marktleider”, maar er zat eigenlijk niet echt een verhaal bij van wat dan hun aandeel was in die markt. Het was vrij weinig objectieve informatie. En ik moet zeggen, ik was zelf een beetje gaan googelen op van die sites voor tandheelkundige apparaten, en toen kwam ik eigenlijk al vrij snel tientallen andere voorbeelden tegen van concurrenten met soortgelijke producten. Ja, dan ben je dus- op het eerste gezicht leek het heel wat, maar als je een beetje doorgraaft dan ben er eigenlijk toch niet van overtuigd dat het... Ja, dan zeg je dus van: kom maar met aanvullend materiaal, maar in zo’n geval wil je dus een marktonderzoek hebben.

M:

Ja, precies.

P:

Want dat kan je zeggen van we hebben- we zetten zoveel miljoen per jaar om. Maar als er vijf concurrenten zijn die dat ook doen, die allemaal met soortgelijke dingen op de markt zijn, dan kom je er nog niet. Dat is vergelijkbaar met wat ik zei: het woord supermarkt. Ja, Albert Heijn is de marktleider maar dat wil nog niet zeggen dat de Dirk en de Vomar zich geen supermarkt meer mogen noemen.

M:

Ja, oké duidelijk. Nou, dan zijn dat wat mij betreft mijn vragen voor het interview in ieder geval, dan zal ik de opname even stoppen nu.

Bijlage 4. Transcriptie interview met N. Van Roon, 13 april 2023

Hieronder volgt de transcriptie van het interview met mevrouw Nicole van Roon, merkgemachtigde bij Octrooi- en Merkenbureau Arnold & Siedsma.

M:

Nou dan mijn onderzoek, ik zal even kort uitleggen wat het doel is. Mijn onderzoek gaat er eigenlijk vooral over om erachter te komen wat nou de precieze criteria en gewoon eigenlijk ja lijnen zijn, waaraan wordt getoetst wanneer er nou sprake is van inburgering. En ik heb dat zo vernomen dat dat heel erg vaag is.

N:

Ja.

M:

En dat Mensen dat ook zo ervaren, dus daarom leek het mij ook heel interessant om dit te gaan onderzoeken.

N:

Ja.

M:

En met deze interviews wil ik eigenlijk gewoon graag de ervaringen van merkgemachtigden, euh, met die ervaringen van merkgemachtigden erachter komen, wat zij hebben ingediend, wat, wanneer het dan wel is toegestaan of wanneer het dan wel is geaccepteerd en wanneer niet.

N:

Ja.

M:

Dus ja, en het zijn maar 5 vragen, dus het zal niet langer dan een half uur duren.

N:

Kijk, nee, Dat is prima. Joh, al duurt het langer. Afspraak is afspraak en het is ook belangrijk dat je voor dit soort dingen tijd maakt, dus nee hoor.

M:

Nou super fijn, oké, de eerste vraag is of u misschien in het kort iets kan vertellen over je ervaring met inburgering.

N:

Ja ik, ik doe er niet heel vaak zaken mee, maar ik heb voor één van mijn cliënten inderdaad - dat was nog vrij recent, paar jaar terug - een inburgeringszaak gedaan. En toen hebben we het eigenlijk al opgelost met het indienen van de aanvragen, dus ik heb direct, nou ja, eigenlijk gewoon zo een aanvraag ingediend in plaats van een velletje.

M:

Ja.

N:

Met al het materiaal erbij. En, omdat het merk beschrijvend is. Het ging om het merk GMP International. En nou is, dat is het merk achter een bekend certificeringsmerk en daar is eigenlijk voor bedoeld. Het certificeringsmerk dan, dat is bedoeld voor veilige diervoeding en dus alle processen, het maken, het opslaan.

M:

Ja.

N:

Dus versturen, zeg maar, daar zitten allemaal regels aan, zodat diervoeding uiteindelijk veilig is én gezond en, dat als wij mensen dat consumeren, dat wij dus ook niet ziek worden. Het gaat met name om inderdaad veevoer. Nou staat de merknaam voor XXX, dus ja, dat is volledig beschrijvend en die uitdrukking wordt ook gewoon wereldwijd gebruikt, dus we wisten al dat met XXX International, we hebben een logo, maar dat is heel basic. Als je XXX plus googelt, dan zie je het logo en dan zie je wat ik bedoel. Dus we wisten al eigenlijk dat dat niet zou gaan lukken. Maar ja, je wil toch wel natuurlijk enige bescherming hebben, want, met name namaken en kopiëren of heel dicht aan zitten bij iets, is al vervelend. Als het ook nog met veiligheid en dergelijke te maken heeft, nou, dan wil je natuurlijk helemaal dat je wel iets hebt, dus we hebben het inderdaad op basis van inburgering toen aangevraagd en toen heb ik eigenlijk inderdaad ook gezegd van ja, We moeten laten zien dat er toch een groot deel van de bevolking, in dit geval het relevante publiek, dus dat zijn de mensen in de markt en de bedrijven die in die sector zitten, dat die van jullie bestaan weten en dat moet natuurlijk niet alleen Nederland zijn, want dat is natuurlijk wel dat wij daar een achterstand hebben ten opzichte van andere landen, want het moet ook meteen België en het liefst ook nog Luxemburg.

M:

Ja.

Precies.

N:

En dat is natuurlijk wel waar je al één nul achter staat, als je dus al meteen 3 landen moet aanwijzen. We hebben we inderdaad ook laten zien, dat het al een wat langere periode is, want het moet natuurlijk erg ingeburgerd zijn. Het moment dat je het aanvraagt en daarvoor, zal er wel wat aan vooraf gegaan moeten zijn. Wellicht dat je natuurlijk, als je een heel commercieel product hebt, waarbij je zorgt dat het meteen in de abri's hangt en overal op radio en televisie is of tegenwoordig misschien social media, dat het sneller gaat, maar ja, dat was in dit geval natuurlijk niet aan de orde, dus we hebben eigenlijk, ja, laten zien hoeveel leden we sowieso bij het certificeringsmerk hadden, al in de Benelux. En hebben we al aangetoond hoe lang partij al actief was en het oude logo gebruikt werd. Want ja, en daarbij geargumenteerde dat daardoor dit logo nu geïntroduceerd was en dat het toen inderdaad daar al ingeburgerd was. Ik had mijn cliënt eigenlijk al opdracht gegeven om meer materialen te verzamelen, want ik dacht dat het afgewezen zou worden en toen kregen we het bericht dat het geaccepteerd was, dus, hoe dat nou? Ja, het is inderdaad zo. Dat betreft een heel goed onderwerp, want wat je nou moet aantonen en dergelijke is echt ja, heel lastig.

M:

Ja, want zou je misschien een nog kort kunnen samenvatten? Nee, niet samenvatten, maar gewoon, kort aangeven wat jullie precies hebben ingediend.

N:

Ja, als je nou wacht, dan kijk ik je even niet aan, maar dan ga ik gewoon even in mijn dossier kijken, hoor. Zou ik het wel even moeten kunnen terugvinden. Ik denk dat het hier staat. Even zien. Ja, We hebben uiteindelijk - even kijken, hoor - , wat heb ik meegestuurd? Nou ja, Ik heb sowieso natuurlijk al met de aanvraag ook wel meegestuurd dat het op basis van inburgering ging. Toen hebben we

aangegeven, nou ja, dat het merk gebruikt wordt voor mijn cliënt als individueel merk, dat zij het XXX plus Feed Safety Assurance certificeringsmerk wereldwijd hebben. Achtergrond over dat certificeringsmerk, dat dat in 1992 al ontwikkeld was en dat het over de laatste 25 jaar inderdaad het bekendste certificeringsmerk op dat gebied is. Even kijken hoor. Dan heb ik dus inderdaad als annex een meegestuurd met het vijftwintigjarig bestaansdocument van het hele certificeringsmerk. En heb ik aangegeven hoeveel bedrijven er wereldwijd zijn aangesloten. In meer dan 80 landen ging het om - dat was in 2019 - 18.000 bedrijven wereldwijd. En dan het aantal bedrijven in de Benelux - sinds 2017 heb ik dat genoemd - en dan inderdaad een bewijs daarvan, dat het in België 162 bedrijven waren, in Luxemburg 35 en in Nederland 4506. Dan heb ik ook, als je een certificeringsmerk hebt, dan moet je ook iemand hebben die die controleert of de bedrijven zich dan aan die certificeringsregels houden. Dat zijn certification bodies, noem je dat. Daar heb ik dan laten zien hoeveel van die bedrijven er waren in de Benelux en dan heb ik ook een aantal voorbeelden genoemd van grote bedrijven die dus zijn aangesloten in dit schema. En dan heb ik ook een hele lijst meegestuurd van alle bedrijven die dus inderdaad aangesloten zijn.

M:

Ja.

N:

Dan heb ik ook laten zien dat de stichting, dat is de NVW, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, dat die met de cliënt samenwerken. Dan heb ik de jaarverslagen van de 3 jaar daarvoor meegestuurd met inderdaad de samenwerking en dergelijke. Even kijken hoor, dan hebben we nog aan een aantal andere bedrijven die samenwerken, dus beter leven keurmerk en het SMK milieukeurmerk. Even kijken, wat hebben we nog meer mee gestuurd. Nou, verschillende artikelen die verschenen zijn. Nou ja, ik denk dat dat het wel een beetje was, even kijken hoor.

M:

Zeker een goede lijst.

Ja.

N:

Ja, we zijn daar wel lekker op in gegaan. Dan heb ik ook nog een andere, even kijken hoor.

Dat was een merk waar ik dus nog nooit van gehoord had, maar dat geeft ook wel weer aan dat dat - even kijken hoor - . Deze nummers. Ja, dat is 'm. Dat ging om een conversie van een EU merk van YYY. En die hadden inderdaad, dat ging om het geweldige merk YYY1. Nou, ik had daar nog nooit van gehoord, maar dan zie je maar weer, dat het dus over bepaalde kringen moet gaan, niet over de gewone consument.

M:

Ja.

N:

YYY1 is een merk van YYY en dat, als ik me goed herinner, is voor vliegen, voor vliegtuigen en het is een systeem waarbij je dus al die media, dus ja, je muziek, je televisie en dat soort zaken in het vliegtuig, die schermpjes en dergelijke, dat je dat dus kan besturen. Dus de gewone consument ziet dat eigenlijk niet. Maar de grote vliegmaatschappijen, die hebben wel degelijk, ja, daar kennis van, want die nemen gewoon contracten op, even kijken of ik hier ook nog,

M:

Nou super.

N:

de lijst heeft, wat we dan hebben ingediend, ja, dit is uit, even kijken daar, toen heb ik wel heel veel, dit is ingediend,

M:

Zo.

N:

Want dat waren 28 exhibits. Nou, daar hebben we natuurlijk eerst aangegeven in ons verweer naar het Benelux bureau wat het relevante publiek was, want dat is natuurlijk belangrijk in zo een zaak, dat het dus niet jij en ik zijn, want wij hebben nog nooit van dat merk gehoord, maar dat we dus echt moeten kijken waar het acquire distinctiveness to use heeft gekregen. En dan ging het in dit geval om het relevante publiek in, ja, in de aviation industry en de mensen die werken op vliegvelden voor airlines, op het gebied van speciale ontwerpen van het interieur, de bureaus daarvoor, nou ja, vliegtuigproducenten en dergelijke. En toen heb ik ook beargumenteerd, dat het in dit geval, ja, toch een internationale community is, dus dat Engels, ook als je in de Benelux bent, de voertaal is en niet voor ons Nederlands en dergelijke, om op die manier ook, ja, zeg, materialen in andere talen te kunnen aanleveren, want we hadden best wel veel tijdschriften ook, die je in het vliegtuig krijgt of die gewoon die van het vliegtuig zijn, dan drukken ze er eentje. Dat is altijd in het Engels en dan krijg je niet verschillende exemplaren voor verschillende landen. Dus dat is natuurlijk gewoon global distribution. Dus die had ik inderdaad meegestuurd en ook hier weer heb je dus inderdaad 'alles is global', dus dan krijg je na exhibitions van die fairs en dat soort events. Vervolgens hebben we ook nog van verschillende mensen van Aerospace limited van In forma exhibitions van UKIP media en events limited en dan ook nog eentje van de cliënt zelf witness statements ingediend. Dat is natuurlijk nooit het echte bewijs, maar het is ondersteunend, dus het kan altijd helpen en wat ik heb aangegeven nou, ze zijn marktleider in dit geval, en dan heb ik wat het belangrijkste was. Eigenlijk waren dat de grootste vliegtuigmaatschappijen in de Benelux van mijn cliënt zoals KLM, Brussel Airlines, Transavia en Air Belgium. En ook daar hebben we natuurlijk, bij wijze van overleg, hoeveel die afname en wat de omzet daar was, vooral afgelopen aantal jaar, en daarmee hebben we eigenlijk toen gezorgd dat het geaccepteerd werd, dus dan zie je ook dat, oké, het merk zelf niet, maar als blijkt dat inderdaad partijen als KLM, Transavia en dergelijke, ja, dan heb je toch de grote partijen. Hier hadden we 28 exhibits, dat hebben we allemaal ingediend, hadden we het met 25 gered, noem maar even iets of met 20 weet ik niet, maar ja, je neemt nooit het risico dat het te weinig is, zeg maar.

M:

Ja precies, want je noemde net dat je het marktaandeel had laten zien. Hebben jullie dat gedaan via een marktonderzoek of via andere dingen?

N:

Nee, via het marktaandeel. We hebben geen marktonderzoek gedaan, want dat is, ja, gewoon niet te betalen, maar je kan dat natuurlijk ook via andere kanalen. Kijk, zolang de informatie via andere bronnen komt, dus onafhankelijke tijdschriften, organisaties en dergelijke, vind ik het nog steeds behulpzaam, omdat het dan onafhankelijk is. Als de cliënt zegt 'ik ben marktleider', ja, dan kun je het niet bewijzen, dus.

M:

Ja, daar heb je niks aan. Nee, precies.

N:

Dus ja, dat probeer je dan zo te doen, maar uiteindelijk zal marktonderzoek natuurlijk wel kunnen, maar dat is ook echt wel, ik heb het nooit hoeven doen, gelukkig, want het is heel duur en het is ook nog - ik heb die EOIPO opleiding gedaan en daar krijg je ook een les over - heel moeilijk om dat goed

te krijgen, want heel vaak zijn de vragen toch sturend en dan is het al niet meer bruikbaar dus. Ja, dat is toch echt wel heel pittig, ja.

M:

Ja nee, dat snap ik. Ja, ik vraag het, omdat ik vorige week een interview heb gehad met een jurist bij BOIP en toen vroeg ik een beetje door van, wat zou nou het beste zijn wat je kan indienen? En toen zei die ook marktonderzoek, maar ja, dat doet bijna niemand, maakt het echt moeilijker nog. Ja.

N:

Nou ja, en wat ik dan grappig vind, is dat jij zegt dat iemand van BOIP, die zegt dan marktonderzoek, terwijl degenen die de les geven, zijn ook onderzoekers en IE juristen en die zeggen 'pas op met marktonderzoek', want heel vaak is het dus niet toereikend, dus daar spreken ze elkaar ook wel weer een beetje tegen dan.

M:

Ja, dat is inderdaad wel apart, ja.

N:

Ja.

M:

Nou, dan wil ik nog even terugkomen op het eerste merk waar je het over had, want toen zei je dat je eigenlijk niet verwacht had dat het geaccepteerd zou worden. Waarom is dat?

N:

Nou ja, Ik had wel gedacht dat het geaccepteerd zou worden, alleen niet zo snel. We hadden nu gewoon dingen verzameld en ik denk, nou ja, ik had liever nog wat meer gehad, zeg maar, ook meer tijdschriften, want ik had nu, zeg maar ja, de ledenlijst. Alle informatie kwam van de cliënt zelf met uitzondering van een paar tijdschriften zeg maar, en de rest heb ik eigenlijk gewoon allemaal uit de database van mijn cliënt gehaald. Nou ja, weet je, het 25-jarig bestaan van cliënt zie ik dacht ja, het document is Natuurlijk wel gewoon dat je en met wie ze samenwerken en dergelijke kwam van mijn cliënt. Nou ja, dan ga je daar ook niet over liegen, maar toch, het is wel allemaal van een bron en dat vond ik dus een beetje riskant. Dat ik dacht, ja, er zitten helemaal geen onafhankelijke bronnen bij. Wij zeggen dit, wij komen met van 'mijn cliënt zegt het zo'.

M:

Ja precies.

N:

Daar kunnen ze natuurlijk wel op afwijzen. Daar was ik een beetje bang voor. Maar we dachten, nou ja, we gaan het gewoon indienen en anders krijgen we alsnog zoveel tijd om het op te lossen.

M:

Precies. Want ja je hebt dan nu twee ervaringen hiermee gehad, als ik het goed begrijp. Ok.

N:

Ja, dat is een beetje de afgelopen jaren zo. Ik heb ook ooit AAA er doorgekregen. Een collega van mij Joop Elzas doet veel werk voor het betreffende bedrijf en op een gegeven moment kwam het aanvragen voor AAA, wat natuurlijk volledig beschrijvend is. Het leuke was wel dat het een uitdaging was, want het merk was nog niet officieel in gebruik.

Ja.

M:

Aha ok ja.

N:

Dus wat doe je dan? Ja, want ze willen het wel indienen, maar je moet natuurlijk aantonen dat die dus ingeburgerd was, voordat je het aanvraagt.

M:

Ja precies.

N:

Dus ik ben eigenlijk naar allerlei websites gegaan, waar over het bedrijf gesproken werd en ik heb daar allerlei informatie verzameld en gezegd van joh AAA - en dit was natuurlijk al van jaren terug - dit is zo een bekend merk en mensen anticiperen al meteen op een nieuw product van dit bedrijf. Dat gaat altijd heel hard, dus als je naar deze speculatiesites gaat, dan zie je al dat mensen op al die sites spreken over AAA en dat soort zaken. Eigenlijk hebben we het daarmee ingediend en toen hebben we hem dus toegewezen gekregen, alleen op basis daarvan.

M:

Ja.

N:

Voordat het überhaupt in gebruik was, dus dat was wel een leuke, ja.

M:

Dat is wel bijzonder. Ja, wat grappig. Ja, nou dan. Ik heb namelijk nog 3 vragen, maar eigenlijk hebben we die al een beetje, deels besproken, Maar het gaat erover hoe de procedure eigenlijk normaal gesproken verloopt, want je zei net dat het soms heel snel kan gaan, maar dat het ook langer kan duren. Dus wat is dan een beetje de gang van zaken?

N:

Mijn ervaring is dus, nou ja, kijk, je hebt op zich natuurlijk heb je in principe in totaal 6 maanden. Dat is de periode die je bureau geeft, ook met uitstel eventueel, dat je 6 maanden de tijd hebt, als je een weigering ontvangt. Zeker als je met een aanvraag al weet welke kant het op gaat of cliënt wil een datum hebben, dan ga je het indienen en dan als een gek alvast gaan verzamelen, want dit gaat gewoon gewijzigd worden. Soms probeer je het inderdaad van tevoren al zoveel mogelijk te verzamelen en dan met de aanvraag mee te sturen. Ik neem aan dat je het nu over de Benelux procedure hebt, toch?

M:

Ja, ja nee, het gaat alleen maar over de Benelux.

N:

Ja, dus, nou ja, dan is het natuurlijk zo: Ik probeer altijd wel ervoor te zorgen dat je dus ruim binnen die 6 maanden al je eerste reactie geeft en je materiaal, want dat betekent ook dat je dat er nog tijd is voor discussie met het Bureau. Kijk, als jij op de dag voordat de 6 maanden aflopen, als je dan je bewijsmateriaal indient en het Bureau vindt dat het niet genoeg is, krijg je een definitieve weigering. Want dan zal je in beroep moeten gaan bij de rechtbank, zeg maar. Ja, dat wil je natuurlijk liever niet. Dat kost een hoop geld en het is ook nog eens tijdrovend en dergelijke. Dus als je al eerder indient, dan kan je die 6 maanden gebruiken om nog het gesprek aan te gaan met het Bureau. Dat kan ook als je een weigering krijgt, omdat iets beschrijvend en je dient argumenten in Dat is eigenlijk bij elke wijziging of iets, die je krijgt. Dan kan je die tijd gebruiken, dan kan je heb je dus ook ruimte, als ze het niet genoeg vinden. Dan krijg je een bericht en dan heb je nog tijd om aanvullende materialen in te dienen.

M:

Precies oké. Ja.

N:

Of om bronnen aan te halen en dergelijke. Dus ja, dat is wel aan te raden om het gewoon op tijd te doen. Juist omdat het zo vaag is en dat het case by case is en afhankelijk daarvan, kan je beter geen risico nemen en gewoon zo snel mogelijk iets indienen.

M:

Ja.

Oké, nou, dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag, wat ook al een klein beetje besproken is. Maar wat is nou volgens jou de meest doorslaggevende factor voor het indienen van zo'n aanvraag? Wat is je eigen ervaring. Wat zou je denken?

N:

Ja, de partijen die erbij betrokken zijn. Kijk, net als YYY bijvoorbeeld. Dat je aantoont dat daar een miljoenenomzet is en dat partijen zoals - want je gaat natuurlijk kijken naar wie het relevante publiek is – KLM, Transavia in Brussel en dergelijke, Brussel Airlines, dat die het gebruiken, dan heb je daarmee natuurlijk al een deel afgetikt. En zeker, als je ziet wat die omzet is over een aantal jaar. Dan geldt hetzelfde eigenlijk. Ik denk dat we dat juist wel konden aantonen. Hoeveel bedrijven eigenlijk in die sector actief zijn dus, nou ja, productie. Dat soort zaken. Dat daar toch gewoon alleen in Nederland al 4500 bedrijven waren en dat we ook nog voor België en Luxemburg wel een redelijk aantal konden aantonen. Dat dat wel de doorslag heeft.

M:

Ja, begrijp ik.

N:

Dus dat dat wel hetgeen is wat uiteindelijk genoeg is. Nou was dat natuurlijk ook bijvoorbeeld bij XXX ook wel omdat het over diensten ging. Maar ik denk dat de doorslag gaf, dat we konden laten zien de duur, dat het al heel lang meeging en met name hoeveel partijen op de markt bekend daarmee waren en dat in alle landen. Dat is het met name. Ja.

M:

Ok.

N:

Ok.

Ja zeker, heel fijn, top.

M:

Nou super fijn, Dat was mijn laatste vraag, dus nu hebben we het toch mooi binnen een half uur gehaald. Ja, super fijn dat je mijn vragen wilde beantwoorden vandaag.

N:

Ja zeker, heel veel succes en ik ben benieuwd als het klaar is. Ja, als je hem af hebt, stuur hem toe of zo, vind ik wel leuk.

M:

Ja, dat zal ik zeker doen, zal ergens einde juni zijn ofzo.

N:

Dat is prima en mocht je nou met het uitwerken en dergelijke nog een keer denken van 'oh ja, wat was het ook alweer' dan mail je me, of bel je gewoon even.

M:

Ja nou super fijn, veel succes vandaag met de drukte.

Ok super.

N:

Ja ja, komt goed! Nou, succes! Doe.

M:

Dankjewel doe doe.

Bijlage 5. Transcriptie interview met A. Kunz-van der Laan, 13 april 2023

Hieronder volgt de transcriptie van het interview met mevrouw Astrid Kunz-Van der Laan, merkgemachtigde bij Vriesendorp en Gaade.

M:

Ja nou, dan mijn allereerste vraag is of u misschien in het kort iets kunt vertellen over uw ervaring met inburgering.

A:

Nou, ik moet zeggen, ik heb maar een keer zo een zaak aan de hand gehad met BOIP en uiteindelijk vond ik eigenlijk dat het heel makkelijk is opgelost. Dan had ik ook het geluk dat klant wel gewoon heel goed materiaal gewoon direct beschikbaar had, want we hebben eigenlijk voornamelijk gewoon een paar annual reports ingediend en een aantal financial reviews. En daarnaast hield de klant per kwartaal gewoon keurig netjes marketingrapporten bij, dus dat hebben wij eigenlijk ingediend en aan de hand daarvan konden BOIP goed zien wat het marktaandeel was, dat dat merk wel gewoon bekend was, want er stond ook informatie in over reclamecampagnes, echt allerlei activiteiten die ze ondernamen om dat merk te promoten. En dat werd dus uiteindelijk voldoende geacht.

M:

Oké. En u had het al over marktaandeel en marketing. Heeft u nog een beetje in uw hoofd van welke dingen dat allemaal waren die u heeft ingediend?

A:

Ja wat ik al zei, ik heb een aantal annual reports, dus gewoon van het hele bedrijf van het hele concern en dan ja, financiële verslagen dus echt wel omzetcijfers en dergelijke en daarnaast werden er in die marketingrapporten weergegeven de verkoop en omzet in een kwartaal. Dat werd dus echt wel gewoon best wel gespecificeerd bijgehouden en dus ook ja, hoeveel ze dus geïnvesteerd hadden in reclamecampagnes en dat soort dingen. Dus die cijfers die stonden wel heel mooi op een rijtje. Dus ik denk dat dat wel echt het beste materiaal is wat je kan indienen.

M:

Ja precies, want hieruit begrijp ik dat het wel is geaccepteerd toen.

A:

Ja ja klopt ja. Ze hebben toen gewoon de weigering herzien en eigenlijk zonder verder enige motivatie hebben ze gewoon gezegd van nou, we hebben het herzien en het merk gaat worden ingeschreven. Dus doordat het voldoende was aangetoond.

M:

Ja en was dit een Nederlands merk of een Engelstalig merk?

A:

Nee, het was toen Engelstalig merk. Ja, ja.

M:

En, hoe heeft u het dan kunnen aantonen voor de hele Benelux of was het niet nodig?

A:

Ja dat dat, dat stond dus allemaal heel mooi omschreven in die in die ja die kan die kwartaalrapporten, die marketingrapporten, daar stond echt gewoon heel erg gespecificeerd. Ja, Ik denk dat dit wel redelijk uniek geval was, hoor, die gewoon keurig netjes die statistiek bijhielden. Maar ik moet zeggen, het is een internationaal bedrijf. En ja, ik denk dat die gewoon een afdeling hebben die dat gewoon per land bij hielden.

M:

Ja precies.

A:

Dus ik denk dat dit wel een beetje de ideale situatie was.

M:

Ja ja inderdaad, oké. En dan had ik nog een vraag over de procedure. Hoe gaat dat een beetje in zijn werk bij zo'n aanvraag?

A:

Nou ja, we hebben toen gewoon een weigering gekregen, dat dat merk dus onvoldoende onderscheidend was en beschrijvend. Dat is eigenlijk altijd een beetje een standaard riedeltje wat je krijgt en dan heb je dus 3 maanden de tijd om daarop te reageren. Nou ja, dan hebben we dus gewoon geprobeerd het materiaal bij de klanten te verzamelen. We hebben uiteindelijk in deze zaak gewoon wel uitstel moeten vragen, omdat we op dat moment niet alle benodigde informatie hadden. Wij hebben het eigenlijk in de tweede periode ingediend. En ja, dat is al een tijdje geleden. Volgens mij kon het toen nog niet online. Ik geloof dat we het zelf gewoon naar BOIP hebben gebracht. En ja, en daarna kwam volgens mij binnen twee maanden of zo al de beslissing. Ging redelijk snel, ja. Dus dat is op zich een eenvoudige procedure. Je hebt in principe gewoon 6 maanden de tijd om aan te tonen, dat het merk is ingeburgerd. En het is natuurlijk wel het beste om het in een zo vroeg mogelijk stadium te doen, want dan heb je sneller reactie van de BOIP en dan kan je nog een keertje eventueel aanvullend materiaal indienen. Dus dat is wel, dat is sowieso wel verstandig, ja.

M:

Ja en wat is dan in deze zaak en misschien ook in het algemeen de doorslaggevende factor voor een acceptatie of een weigering? Als in wat voor stukken?

A:

Ja, Ik denk toch wel gewoon het kunnen aantonen door het gebruik. Dus dat het bij de mensen gewoon bekend is. Ik denk dat dat wel belangrijkste is. Dat het dus wel ja gewoon de marktpositie moet hebben verworven. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je dat moet aankunnen aantonen. Simpelweg dat je het gewoon gebruikt is onvoldoende, maar je moet denk ik wel echt een bepaalde mate van bekendheid hebben.

M:

Precies en dat had u bij deze zaak ook weer op welke manier aangetoond? Het was dus ook diezelfde marketing?

A:

Ja, dat werd al voldoende geacht. Ik moet zeggen, verbaasde mij wel.

M:

Ja, want is er toen nog een uitleg bij gegeven in de zin van dit was wel goed, dit was niet goed of is het gewoon alleen in de zin van u heeft dit ingediend, prima?

A:

Ja we hebben het ingediend en - ik heb het toevallig net nog eventjes opgezocht -, omdat ze dus, even kijken, ja, na heroverweging heeft het BMM - zo heette het toen nog - besloten de beslissing te herzien, zal overgaan tot inschrijving van het merk. Dat was de enige reden. Dus ja. Dat is heel beperkt, dus wat de doorslag heeft gegeven, is onduidelijk.

M:

Oké, nou, ik moet eerlijk zeggen, dit waren eigenlijk al mijn vragen. Want ja, het gaat natuurlijk echt om wat de doorslag geeft.

A:

Ja precies ja.

M:

Maar ja, dus Dat is in ieder geval dan makkelijk Omdat het gewoon in allemaal in die marketingdocumenten.

A:

Ja, zij hadden dat gewoon goed bijgehouden. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dat is juist vaak het probleem, de bewijsvoering. Partijen willen 9 van de 10 keer toch niet al hun cijfers weergeven, omdat het natuurlijk toch wel bedrijfsgevoelige informatie kan bevatten, dus dat kan een probleem opleveren, ja.

M:

Ja en is dat dan niet nadelig? Omdat het alleen maar vanuit de klant zelf komt? Ik heb namelijk iemand anders gesproken en die zei dat het beter was om onafhankelijke informatie ook in te dienen. Maar dat was in dit geval dus niet.

A:

Dat is natuurlijk ook altijd goed. Kijk, je hebt wel eens dat gewoon marktonderzoeken worden verricht. Weet je, dat ze gaan kijken naar bekendheid onder het publiek, dus daadwerkelijk. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg kostbaar. Dus dat ja.

Maar je ziet inderdaad volgens mij ook wel eens verklaringen uit de brancheverenigingen en dat soort zaken.

M:

Partners of zoiets ja.

A:

Ja. Dat.

M:

Ja nou dan, dan was het eigenlijk al wat mij betreft. Dan was het kort, maar krachtig. Nou toch fijn als het allemaal snel besproken kan worden. Heeft u nog vragen voor mij?

A:

Nee eigenlijk niet, Het was me wel helder wat je wil onderzoeken, is wel leuk. Onderwerp op zich. Ja, ja.

M:

Ja zeker, Het is heel interessant en als u het leuk vindt, kan ik ook altijd mijn scriptie opsturen, als ik het af heb.

A:

Oh, dat zou ik wel leuk vinden. Ja, dat vind ik wel interessant.

M:

Oké, super nou, dan doe ik dat.

A:

Oké, moet je nog veel mensen interviewen?

M:

Ja u bent nu de tweede en dan heb ik er volgende week nog 3.

A:

Oh, kijk eens aan. Ja, nou.

M:

Dus dat is ook prima.

A:

Inderdaad oké, nou dan zou ik zeggen, heel veel succes ermee.

M:

Ja, super dank u wel en dan ziet u mijn mailtje wel komen. Oké, fijne dag! Doeg!

A:

Nou yes, helemaal oké. Dankjewel doeg.

Bijlage 6. Transcriptie interview met F. Tordoir, 17 april 2023

Hieronder volgt de transcriptie van het interview met mevrouw Florence Tordoir, merkgemachtigde bij NLO Shieldmark.

M:

Ja, nou, mijn allereerste vraag is of jij misschien in het kort iets kan vertellen over jouw ervaring met inburgering.

F:

Ja nou, ik ben merkgemachtigde al bijna 20 jaar, dus ik heb wel wat zaken gedaan waar ik me ook op inburgering heb beroepen. Het zijn natuurlijk bij de Benelux weigeringen waar we het nu over hebben, denk ik, ook over Europese weigeringen natuurlijk, omdat wij natuurlijk ook voor Europa bij het EUIPO gemachtigden mogen zijn. Het komt niet heel veel voor. Een merk moet natuurlijk al ingeburgerd zijn op het moment dat je het aanvraagt. Dus ja, tegenwoordig hebben de meeste bekende merken wel al registraties, dus het is überhaupt natuurlijk wel een beetje een aparte situatie als je het gaat invoeren. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat je een nieuw depot doet voor merken die al lang bestaan, maar in dit geval, ik heb een paar gedaan, onder andere bijvoorbeeld het merk <anoniem>. Dat is een maritiem bedrijf en die hadden gek genoeg al sinds 1968 merken, maar hadden het nooit geregistreerd. En ik ben dus met hen aan de slag gegaan om hun merk wereldwijd te registreren, omdat ze wereldwijd actief zijn, maar ze zitten in een heel erg niche markt dus. Hun eigenaren hadden voorheen altijd zoiets van 'maar wie wil ons nou kopiëren? We zijn toch zo bekend?', maar ja, dat is natuurlijk ook niet meer echt van deze tijd. Dus uiteraard kregen we een weigering. Dat had ik ook gezegd. We hebben ook wat beeldmerken en zo geregistreerd en dat ze die ook gewoon gebruiken, maar ook als back-up natuurlijk, dus dan krijg je sowieso die weigering bij het Benelux Merkenbureau en dan kan je je verweer indienen. Ik heb het ook gedaan voor <anoniem>, die zit in de genetische biofarmahoek. Daarvan werd ook gezegd van, nou, XXX is echte genetica en dan YYY is hoofd, dus dan krijg je een hele korte afwijzing. Dus, wat heb ik nog meer gedaan. <anoniem> voor toners voor de printer industrie, dingen van XXOC. Maar die, ja, dat stond ook al heel lang als <anoniem> en toen werd het betreffende bedrijf overgekocht door <anoniem> en die wilde niet meer <anoniem>, maar alleen <anoniem>. Nou, dat werd geweigerd. Nou ja, dan ga je natuurlijk aan de bak en dan ga je ten eerste zeggen dat het natuurlijk wel een merk kan zijn. Dus je gaat gewoon zeggen van nou, het is niet per se alleen maar beschrijvend en als tweede roep je dan die bekendheid in. Dus, nou ja, daar heb ik dus ervaring mee in die zin. Ik geloof niet dat ik verder over uit te wijden, denk ik.

M:

Ja, dat is helemaal prima zo. Nou, dan wil ik het even kort hebben over de procedure, want hoe verloopt dat eigenlijk precies? Het is natuurlijk bij elke aanvraag anders, maar over het algemeen.

F:

Nou ja, in principe is het per aanvraag juist hetzelfde, want je zit gewoon aan die procedurele termijnen. Dus je krijgt een weigering van het Benelux Merkenbureau. Dan krijg je 3 maanden de tijd om een verweer in te dienen en dat is juridisch 6 maanden, dus je kan het ook met 3 maanden nog verlengen. Volgens mij krijg je die verlenging zelfs automatisch. Ja, en dan moet je met je klant aan de slag van ja, wat heb je in huis want je kan het wel stellen, maar je moet het natuurlijk gewoon echt goed aantonen en je moet het echt aantonen met marktaandeel, cijfers, verkoopcijfers, misschien een marktonderzoek. Hè, dus je moet echt wel van goeden huize komen om het ook echt te gaan bewijzen. Nou ja, dan ga je je stukschrijven met alle bijlagen en dat dien je dan in en dan krijg je nou lang daarna - zal even kijken wat het was in deze zaak, ik had het ingediend op 13 mei. Zo, Dat was vrij snel. – nou ja, binnen een maand had ik de beslissing.

M:

Dat is inderdaad wel snel.

F:

Soms kan het wel wat langer duren, hoor. Het ligt een beetje aan de workload van het Benelux Merkenbureau. Alleen het hele vervelende is dat je dan een beslissing krijgt en daar staat dan in "wij verwijzen naar uw brief van 13 mei". Ja, die briefjes zijn natuurlijk gewoon 100 MB. "Naar aanleiding van de brief delen wij u mee dat besloten is de voorlopige weigering van bovengenoemd merk te herzien en we zullen het merk gaan inschrijven". Nou, daar zit je dan met je goeie gedrag en je hè? De klant heeft daar heel veel geld voor betaald, voor mijn verweer en dan krijg je zo een, dus dat is wel echt, vind ik echt absurd. En dus ik hoop dat dat jij daar verandering in kunt brengen, met jouw scriptie.

M:

Ja, ik hoop het ook. Dat zou echt heel fijn zijn. Oké, maar je had het net over marktonderzoek en ik heb hier al veel dingen van andere mensen ook over gehoord, namelijk dat het eigenlijk bijna nooit gebruikt wordt, omdat het zo duur is. Maar is dat bij jou wel een paar keer voorgekomen? Nog nooit nee. Dat is heel opvallend, want ik heb namelijk ook met iemand van BOIP gesproken en toen heb ik ook gevraagd van, wat zou nou eigenlijk het beste zijn? Wat je kan inleveren? Dus hij zei ook marktonderzoek, maar dat gebeurt dus eigenlijk gewoon nooit.

F:

Nee. Het is vaak ook een tijdsissue, hè? Want voordat je een reactie krijgt van je klant en echt zeker weet hoe het zit, dan duurt dat echt nog wel een tijdje. Zo een marktonderzoek kost natuurlijk ook heel veel tijd en het is ook een groot risico, want je moet het ontzettend goed opzetten. Verder zijn er ook wel artikelen en stukken van wat is nou een goed marktonderzoek? En het is natuurlijk elke keer anders en ja, je moet ook echt een marktonderzoek hebben wat erin gespecialiseerd is. Als je maar een beetje de verkeerde vraagstelling doet, is je marktonderzoek weer niet geldig. Het is. Het is gewoon heel erg lastig en daardoor is het ook duur, maar je weet ook niet wat de uitkomst is. We kunnen marktonderzoek doen en ja, we zitten dan te denken, denk dat dat rond € 15.000 kost, maar we weten niet de uitkomst. Want het moet maar net goed gedaan worden, op een goed moment en dus dat is echt heel lastig. Er zijn ook, vind ik, niet echt goede onderzoeksbureaus die dat echt heel goed doen. Het wordt denk ik meer in rechtszaken gebruikt.

M:

Nou dan, ja, marktonderzoek is niet echt veel gebruikt, maar wat zijn dan de dingen die je dan het meeste hebt ingeleverd in die paar zaken waar je het over had om bijvoorbeeld?

F:

Kijk, je moet dus inderdaad marktaandeel van het merk, intensiteit en de geografische spreiding en de duur van het merk, de omvang van de investeringen die een ondernemer heeft gedaan voor de promotie, hè? Dus als je echt marketingbudget hebt en het reclamebureau stuurt elk jaar de rekening van € 100.000 voor alle reclame op televisie en billboards en abri's, dat je dat dan aantoont. En dan moet je natuurlijk ook zeggen, ja, als je zegt ja, ik heb € 100.000 marketingbudget, dan moet je ook laten zien wat er dan allemaal is gedaan, weet je. Als je kan laten zien dat jij elke donderdag om 8 uur een reclameblok hebt, hè, dan moet je daar natuurlijk wel wat schermafbeeldingen van hebben en dan het percentage van de betrokken kringen van de waren of diensten op basis van het merk. Ja, dat, dat zou dan uiteindelijk uit zo'n marktonderzoek moeten komen. Ja, en dat lever je dan aan. Ik heb bijvoorbeeld wel marktonderzoek gewoon van de klant toen gekregen, ook over hun marktaandeel, want dat doen ze natuurlijk vaak wel, hè? Dan gaan ze benchmarking doen en dan gaan ze kijken van hoeveel procent van de markt heb ik. En in dit geval was het echt een nichemarkt met eigenlijk 4 aanbieders en zij konden laten zien dat zij gewoon een marktaandeel hadden van 78%. En dan kan je

ook altijd nog in je stukken schrijven van 'Nou mocht u meer onderbouwing daarvoor willen, kunnen we nog andere rapporten overleggen' of zo hè? En nou ja, en publicaties. Dus dan ga je natuurlijk alle publicaties laten zien waarin jouw merk wordt beschreven en dat zijn natuurlijk niet de inhoudspublicaties maar de publicaties van buiten, dus nou in alle maritieme bladen en dergelijke, wanneer op welke beurzen je hebt gestaan, welke stand je hebt gehad, maar ook vaak de kosten die je daarvoor hebt betaald, hè? Dus daar kan je dan natuurlijk ook. Ja, weet je, of je nog andere kantoren hebt, de omvang van je marketingbudget. Nou, die had ik hier. Ja even kijken, die hadden inderdaad het marktaandeelonderzoek gedaan. Voor <anoniem> had ik heel veel publicaties gebruikt, dat het merk werd gebruikt als een aanduiding of als een soort naam. Ja, vooral wetenschappelijke artikelen en dat soort dingen. Ja, gewoon anything uit de kast.

M:

Precies en die zaken die je net noemde. Ik ga er nu vanuit dat die zijn geaccepteerd, allemaal. Zijn er ook zaken geweest waar je een aanvraag hebt gedaan voor inburgering, dat die niet is geaccepteerd?

F:

Geloof ik niet. Nee, want je weet je, je doet het natuurlijk ook wel.

M:

Ja dat je wel weet dat het een grote kans heeft. Ja, oké snap ik.

F:

Maar dat is dus het probleem een beetje met dit soort zaken is, dat je je nooit alleen op inburgering beroept. Je gaat altijd zeggen van ja XXX kan voor dit - wat heb ik allemaal geschreven? - ja, weet je, je haalt gewoon alles uit de kast.

M:

Ja, zodat het ook wel een merk kan zijn.

F:

Ja, dat dat het helemaal niet in de, even kijken hoor. De mate van onderscheidend vermogen moet dan ook worden beoordeeld aan de hand van de relatie tussen het teken van XXX en de waren en diensten en dat het in zo'n nichemarkt zit. Het zijn kranen voor het liften van grote offshore installaties. Het is een heel specifiek publiek. Er zijn slechts 3 andere aanbieders op de markt. Het <anoniem>, dat is weer anders dan <anoniem>. Je kan niet meteen weten wat het is. Nou, dus dan ga je maar – omdat dus niet in die beslissing wordt gezegd, zo van 'Oh, we hebben het op het eerste stuk al' weet ik dus niet of ze mijn inburgering hebben geaccepteerd. En, dat is echt heel ingewikkeld, dus. In dit soort gevallen kan je eigenlijk niet eens, dat zou je eigenlijk dan aan het BME moeten gaan vragen.

M:

Precies ja, inderdaad. Al helemaal als je op meerdere dingen gaat mikken, dan is het al helemaal moeilijk om aan te tonen. Ja, maar in ieder geval bij die aanvragen die dan wel zijn geaccepteerd, of die zijn allemaal geaccepteerd, welke van de stukken denk je dat de doorslag hebben gegeven?

F:

Nou, ja, ik denk bij deze allemaal dat het eigenlijk wel toch de bekendheid al is in de markt, Het waren gewoon hele grote merken in de markt, hè? En iedereen in de maritieme wereld kent het woord <anoniem> en iedereen weet dat je het dan niet hebt over de xxx of over een yyy, maar over gewoon hè, dat bedrijf en dat bij <anoniem> ook iedereen die in die printerindustrie werkt, want dat zijn ook grote industriële printers, dus dat is ook gewoon heel specifiek publiek. En die weten precies waar je het over hebt en dat is hetzelfde met <anoniem>. Dat is ook zo een nichemarkt, dus ja dat.

M:

En wat voor wat voor een stuk had je hier dan precies voor overgelegd?

F:

Het is eigenlijk gewoon altijd hetzelfde. Dus ja, je probeert die geografische, hoeveel er is verkocht, hoe lang ze al bestaan.

M:

Dus het is eigenlijk dan een combinatie van alle stukken, zou je zeggen, oké, ja.

F:

Ja, die punten die zijn bepaald in de rechtspraak. Wat belangrijk is, marktaandeel, uitgaven, ja, die ga je allemaal af, dus daar lever je allemaal stukken voor in.

M:

Ja, oké, nou, ik heb nu eigenlijk alle vragen beetje door elkaar gesteld, maar dit waren eigenlijk al mijn vragen. Dus wat mij betreft weet ik genoeg nu. Heb jij nog vragen aan mij toevallig?

F:

Nee, maar heb jij bijvoorbeeld ook al met BOIP een gesprek gehad hè? Wie heb je gesproken?

M:

Pieter Veeze. Zou hier zeggen een van de juristen van het BBIE

F:

Oh ja nou, die is perfect. Wat vervelend is natuurlijk is, dat de stukken niet online beschikbaar zijn bij het Benelux Merkenbureau. Heb je wel stukken gekregen van hen?

M:

Ja, ik heb twee zaken, daarvan heb ik stukken gekregen, die nieuwe van dokter Martens en eentje van Eat natural heb ik wat stukken. Alleen het ding is dat, want ik had dit ook gevraagd aan hem, omdat ik ook dossieronderzoek wil doen of hij me nog wat meer gewone dossiers kon sturen. Alleen, het zijn vaak supergrote bestanden die dan bij hun ergens op een harde schijf staan, en dat is moeilijk technisch gezien, en oudere zaken zijn allemaal niet digitaal. Dus ja, dat wordt echt zo moeilijk, maar ik heb er dus nu twee en voor de rest van mijn dossieronderzoek ga ik dan EUIPO stukken vergelijken.

F:

Volgens mij heb ik alleen in de Benelux, bij de EUIPO werd het allemaal, <anoniem> werd volgens mij geaccepteerd. Daar hebben we geen verweer ingediend. En bij <anoniem> werd hij geaccepteerd en bij <anoniem> was hij ook volgens mij geaccepteerd. Dus ik heb alleen maar verweer in de Benelux zakengedaan. Ik heb volgens mij nog nooit een inburgering voor Europa gedaan, want dat is natuurlijk veel lastiger. Want dan moet je natuurlijk wel echt het voor het aanmerkelijke deel gaan.

M:

Ja zeker, daar zit ook weer een extra element aan dus, Maar dat deel ga ik niet onderzoeken, want mijn onderzoek gaat eigenlijk alleen over de Benelux.

F:

Ja, maar wat je wel kan vragen bij het BOIP. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van, dat kan ik je wel even geven, hè, <anoniem>. En dan moet je even het nummer opschrijven. Registratienummer 0000. Van, op welke grond hebben jullie het nou geaccepteerd? En dan <anoniem>. Ik vind het een beetje lastig om mijn stukken te geven, want ik heb daar natuurlijk ook geen toestemming voor.

M:

Nou ja, het ding is ook gewoon, want ik heb dit ook aan Pieter gevraagd van ja, hoe beslissen jullie hier nou op? En toen zei hij dat dat eigenlijk gewoon altijd in het teamoverleg wordt gedaan. Ze kijken met zijn allen naar zo'n zaak en dan wordt er gewoon gezegd, ja of nee, dus ik denk ook niet dat zij bij alle zaken een documentje hebben staan met 'we hebben het hier op geaccepteerd'. Ik denk dat ze dat gewoon überhaupt niet hebben.

F:

Nee, maar het is natuurlijk wel interessant om het aan hen te vragen van. Nee, je hebt waarschijnlijk allerlei vragen al gesteld, maar ja, het is toch wel heel leuk om te weten staat in het dossier, op welke grond is het geaccepteerd, is het gewoon al op het onderscheidend vermogen of op de bekendheid gedaan? Want ik weet van <anoniem> dat die, (...) dat de examiner op een gegeven moment heb benaderd, want de beslissing duurde eindeloos en ik moest door, want ik gebruik die Benelux beslissing altijd als basis om internationaal te gaan indienen en dat moet binnen 6 maanden. En toen zei die van ja, <anoniem>, ik vind het sowieso wel kunnen. Nou ja, dus dan zou ik het heel interessant vinden om te kunnen lezen bij jou van 'we gaan het voortaan uitsplitsen of weet ik veel wat, want etc.'. Dus het kan als kritische noot erin, want het is natuurlijk voor ons heel belangrijk, want als wij een beslissing krijgen van <anoniem> is ingeburgerd in de Benelux en ik ga vervolgens in Europa verder en dan krijg ik een weigering. Ja, dan kan ik in ieder geval die beslissing al inbrengen bij mijn Europa stuk.

M:

Precies ja. Nee zeker waar, maar ja, dat maakt het gewoon zo moeilijk. Ik heb namelijk ook aan Pieter toen helemaal doorgevraagd van ja, maar wat is het dan nou, en dat dat ligt aan het geval. Ja, daar heb ik niks aan.

F:

Nee.

M:

Maar goed. En nu met deze interviews kan ik denk ik wel echt al heel veel conclusies uit trekken, dus ik denk dat het wel iets moois uit moet komen.

F:

Ja, oké, nou, Ik ben heel benieuwd.

M:

Ja ik ook. Nou heel erg bedankt voor het beantwoorden van de vragen en ik zal, als ik klaar ben, het sowieso opsturen.

F:

Ja zeker leuk.

M:

Ja nou en dan wens ik je nog een hele fijne dag.

F:

Nou, heel erg veel succes. Wat is de termijn voor jezelf?

M:

13 juni moet het ingeleverd zijn. Dus het gaat al best snel.

F:

Ja zeker. Nou oké, heel veel succes.

M:

Dankjewel doi doi.

F:

Oké doi.

Bijlage 7. Transcriptie interview met A. Hagenaeers, 18 april 2023

Hieronder volgt de transcriptie van het interview met mevrouw Annick Hagenaeers, merkgemachtigde bij Gevers.

M:

Nou ja, de eerste vraag is eigenlijk gewoon of je in het algemeen iets kan vertellen over uw ervaring met inburgering.

A:

Dat kan ik zeker, denk ik. Ik heb er nog niet zoveel gedaan in mijn carrière. Ik ben nu 15 jaar bij Gevers, maar de keren dat ik dat heb gedaan is altijd wel succesvol geweest tot nu toe. Dat is ook, omdat ik daar eigenlijk enkel over adviseer aan klanten, als ik denk dat ze daarvoor in aanmerking komen, want zo een dossier opmaken en zo, dat is ook wel een financiële investering. De klant moet daar heel veel tijd in steken. Het is echt als een klant of wel weigering heeft en dat je zegt van ja, maar die klant is eigenlijk al jarenlang bezig. We gaan proberen inburgering te doen, want, ja, dan ben je op het moment gekomen dat je toch een hangende weigering hebt, dus dan kan het wel interessant zijn. Maar soms ook proactief als je voelt van hé ik heb nu een cliënt waarvoor ik eigenlijk al 3 jaar een dossier ben aan het samenstellen. Ik wacht gewoon op de go. Dat is een van zijn hoofdmerken en dat is een super beschrijvend merk en ik zou eigenlijk heel graag een inburgeringsdossier willen indienen. Maar dus het zijn eigenlijk twee momenten, ofwel, als er een weigering is en die klant zegt, ik ben eigenlijk al heel lang bezig in de hele Benelux bijvoorbeeld een hele EU. Ja, dan gaan we aanraden, probeer inburgering aan te tonen, want je hebt eigenlijk niks te verliezen. En ook proactief, soms bij klanten waarvan ik denk, oh ja, dat merk is wel belangrijk. We stoten toch vaak op beperkingen van het beeldmerk. We kunnen proberen om het als woord erdoor te krijgen. Ja, dus dat zijn zowat de twee momenten.

M:

Ja ok, super. Nou en dan de tweede vraag is eigenlijk een beetje over de procedure van, hoe verloopt dat dan in jouw geval?

A:

De procedure is eigenlijk simpel, ofwel ga je een depot indienen met inburgeringsdossier, omdat je zegt van, ik weet dat geweigerd gaat worden. Ik dien ineens argumenten mee in, ofwel ga je bij weigering argumenten en informatie indienen. Bij de beantwoording van die weigering of de weerlegging van die weigering ga je een inburgeringsdossier indienen. Er is geen aparte procedure voor eigenlijk. Dat is gewoon de standaard merkaanvraagprocedure die je gewoon aanvult met argumenten. Meestal wacht je op een weigering om dan pas inburgering aan te tonen, want soms wordt het toch aanvaard. Ja, dan moet je al dat werk niet doen natuurlijk hè? Die procedure is eigenlijk heel eenvoudig, op basis van wat er in de guidelines staat, de Europese guidelines voornamelijk, Maar ik denk niet, ik weet niet of ze daar heel veel tekst en uitleg over hebben, maar vooral aan de Europese verordening eigenlijk. Daar vind je wel heel, alleen de richtlijnen vooral, vind je wel heel wat informatie over wat dat ze eigenlijk zoeken. Ook een beetje afhankelijk van ja, is het een Engelstalig woord, of is het een Nederlandstalig woord of een Franstalig woord? Ja, dan in de Benelux weet jij al in welke landen dat je inburgeringsargumenten moet indienen.

M:

Precies oké. Nou en dan bij de aanvraag die u heeft gedaan, wat heeft u dan precies ingediend? Wat voor een soort stukken?

A:

Waar je mee begint, zijn de dingen die direct beschikbaar zijn, ook verkoopcijfers, want dat geeft toch wel aan dat het product veel verkocht wordt, hoewel dat eigenlijk maar een bij-argument is natuurlijk. Maar ik bedoel vooral bewijs aan investeringen, advertenties, eventueel de advertenties zelf, persmomenten (heel belangrijk). Bijvoorbeeld voor een klant waar ik nog moet indienen, dat is een klant die al 25 jaar actief is met een beschrijvend merk en in dat jaar hebben ze het merk gevierd. We hebben even gewacht ook nadat dat jaar voorbij was om dat allemaal mee in te dienen, want er werd heel veel communicatie over gedaan. Maar bijvoorbeeld sponsoren zij ook een heel groot team van wielrenners. In de koerssport zijn ze eigenlijk groots. Dat is ook echt superbelangrijk. Vraag aan de klant waar hij sponsort, want vaak zit je met dat territoriale toch wel in de knoei. Bijvoorbeeld bij kleuren ga je eigenlijk nagenoeg altijd met inburgering moeten werken. Op Europees niveau. Probleem was dat hij niet in elk land verkocht, dus ja, ook zeker niet in elk land ingeburgerd en kleuren moeten echt wel in elk land van het territorium, want dat is geen taal, dus het is voor iedereen. En dan is eigenlijk daar de sponsoring van wielrennen of een andere sport die wel in al die landen op tv komt en die wel in al die landen wordt bekeken. En dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven, dus dat is een heel belangrijke invalshoek, denk ik om te vragen aan een cliënt van 'Ben je in de pers geweest? Sponsor je iets met je werk?'. Staat daar bijvoorbeeld op alle truitjes van een ploeg? Ja, dat is super nuttig, want als die wedstrijden ook worden gebroadcast in landen waar je niet per se gekend bent of actief bent, kan dat wel helpen om het geheel toch territoriaal erdoor te krijgen. Het is wel belangrijk natuurlijk dat de klant het ook juist gebruikt. Ik heb hier een voorbeeld en dat was ik aan het zoeken, want ik heb daar zelf niet aan bijgedragen, mijn collega hier heeft dat gedaan. Dat was het merk <anoniem>. Het merk <anoniem>, tja, een plaatsnaam, dus ja, problematisch. Het is een merk voor <anoniem>, ik weet niet of je het kent. Maar het is een groot merk voor xxx. En ja, die wilde natuurlijk het liefst dat andere xxxmerken niet de plaatsnaam xxx als merk mochten gebruiken en het nuttige is dan om een woordmerk te hebben. In de Benelux hebben we dat erdoor gekregen en op een bepaald moment, een paar jaar later, hebben we plannen om in Brussel en Wallonië de verpakkingen te wijzigen. We gaan daar xxx opzetten en toen heb ik ook gezegd, oh, niet doen, want dan wordt xxx niet als merk gebruikt, maar wel degelijk als een plaatsnaam, dus daar hebben ze ons advies ook gevolgd. Vroeger denk ik zelfs dat er ooit yyy stond. Dat is nu ik allemaal xxx. Of dat nu in Wallonië is, of in Frankrijk of in xxx. That 's it, want het is een merk, dus je moet het wel juist gebruiken ook hè? Dus dat is ook wel heel interessant. Ja, als elke klant zijn merk gaat vertalen of het verkeerd gebruikt, ja, dan is het ook veel moeilijker om inburgering te kunnen aantonen. Dus juist gebruik natuurlijk aantonen. En ja dan aanvullend. Ik kan een marktonderzoek of zo wel zeker dienen, maar dat kost ook heel veel geld. En de Benelux hebben bijvoorbeeld geen voorwaarden van marktstudies. Dat moet niet, terwijl in sommige andere landen moet dat wel. In sommige andere landen heb je echt een bepaald marktonderzoek nodig.

M:

En in Europa of ook buiten Europa?

A:

Ja in Europa. Dus je hebt echt wel die inburgering. Dat is misschien wel interessant om eens uit te zoeken voor u hoe dat dat nationaal wordt bekeken. Een heel nuttige website daarvoor, ik weet niet of je daar zomaar kunt inloggen of misschien een proefperiode of misschien gelijk aanvragen om te zeggen van 'ik doe mijn scriptie, mag ik daar bijvoorbeeld eens een week op of zo eigenlijk prijs aanvragen.

M:

Misschien dat ze bij Abcor wel een account hebben.

A:

Ja voilà. Dat is 000.

M:

Met een c of met een k?

A:

Met een k. Dus 000. En dan zullen er nog andere mogelijkheden zijn hoor. Het kan zijn dat op ondertussen wel heel wat beschikbaar is of zelfs op het EUIPO over de nationale dingen. Maar ik had zelf, Dat is echt zo'n boek, hè? Dat is een groot boek. Vroeger was het een boek, nu is dat digitaal, waar voor elk land eigenlijk alles wordt uitgelegd, dus dat is wel heel interessant. Ik weet dat ik daarin destijds zeker ook heb opgezocht.

M:

Oké, ik heb het opgeschreven. Dankjewel.

A:

Marktonderzoek ja, dat kost veel geld. Maar sommige bedrijven hebben dat hè. Die hebben daarvoor hun eigen analyses. Dat kan zeker nuttig zijn. Maar ja, ik ga dat niet opleggen aan de klant.

M:

Nee snap ik. Maar dat heeft u dat dan vaak gebruikt? Zo een marktonderzoek of echt misschien een of twee keer of zo of überhaupt nooit?

A:

Ik heb dat eigenlijk nooit gebruikt, Misschien in die XXX file.

M:

Ja maakt ook verder niet heel veel uit. Ik heb ook een interview gehad met iemand bij BOIP en toen vroeg ik ook van, wat zou nou eigenlijk het beste zijn? Wat je kan inleveren? Het meest doorslaggevend? En toen zei die ook marktonderzoek, maar met de merkgemachtigden met wie ik heb gesproken, die zeiden allemaal dat ze het nog nooit hadden gedaan, dus toen dacht ik ook ja. Dat is wel een beetje vreemd eigenlijk.

A:

Ja inderdaad, dat is inderdaad vreemd, maar ja, ik denk dat ze dat moeten zeggen, want dat is wel nuttig natuurlijk, maar het is zeker niet nodig. Lijkt mij.

M:

Ja nee, dat, dat blijkt wel. Ja nou de volgende vraag was eigenlijk, of nou, dat hebben wij eigenlijk al beantwoord of de aanvraag was geaccepteerd of geweigerd. Het was dus allemaal geaccepteerd.

A:

Ja naar mijn herinnering, ja.

M:

En dan eigenlijk de laatste vraag al is, wat was volgens u hiervoor dan de doorslaggevende factor?

A:

Ja goeie vraag. Even netjes kijken hier of ik het hier misschien kan terugvinden. Het probleem is dat dat dossier is van 2009, <anoniem> bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk heel lang geleden. Nu, natuurlijk is dat inburgering, of is dat weerlegging van weigeringsbeslissing? Ja, het is een beetje van de twee, maar hoe ga je een weigeringsbeslissing weerleggen? Er is een beslissing geweest in <anoniem> en ik zag daarin een argument dat ik wel interessant vond. Dat was <anoniem> denk ik die daar heeft verdedigd. Ik denk dat het Hof van Beroep was in Brussel. Ja, dat was het Hof van Beroep van Brussel en die zei

daar dat, dat vind ik wel tof, maar dat heeft niks met inburgering te maken. Dat is meer voor de weerlegging van een weigering van iets dat aanprijzend is. Dus <anoniem> is beschrijvend, pro is aanprijzend hè? Maar hij zegt dus aanprijzend, maar niet per se beschrijvend. Dat vond ik wel een interessante eigenlijk. Iets aanprijzend is niet per se beschrijvend. Enfin, maar dat is meer weerlegging van een weigering.

M:

Ja vaak zitten die twee natuurlijk ook wel een beetje in elkaar.

A:

Dat zal je zeker al tegengekomen zijn. De Chiemsee uitspraak van het Hof van Justitie. Ja, die ging inderdaad over promotie.

<anoniem> kazen. Ja, dat is wel heel beschrijvend natuurlijk. Dat is niet echt gebruik. Ja en dan verwijzen naar een ander merk dat bijvoorbeeld wel is aanvaard, maar dat wordt meestal gewoon met de grond gelijk geveegd. Elk merk moet op zijn eigen merites worden beoordeeld. Je kunt dus niet zomaar zeggen, ja, maar dat is aanvaard, dus dit moet ook aanvaard worden. Als je een ander merk aanhaalt als argument. Dat is dan meer ter weerlegging van een weigering. Je moet ook altijd rekening houden met het moment waarop dat merk is ingeschreven, hè? Dus het is bij inburgering ook het moment. Dus op dit moment, ook al heb ik 10 jaar geleden geen inschrijving gekregen. Op dit moment kan ik dat wel krijgen, want ik heb dit en dit en dit om aan te tonen. En dan is er documentatie ingediend geweest, hè, dus omzetcijfers, hier omzetcijfers over iets van investeringen, marktonderzoek toch wel.

M:

Dus dat zal in dit geval misschien wel de belangrijkste zijn geweest, denk ik dan. Maar ja.

A:

Ja, ik zou eigenlijk eens moeten zien. We hebben die beslissing kunnen terugvinden, maar die zitten in het dossier. Maar misschien kan jij het wel terugvinden.

M:

Nou ja, op bij BOIP staat het er niet bij, namelijk.

A:

Oké, verder een greep uit een aantal persartikelen. Dan zit er nog een grootschalige reclamecampagne in de geschreven media. De visuele en auditieve media en dan alle data eigenlijk, het budget van de campagnes die eraan gewijd is. En dan magazines waar dat ze in stonden. Persartikelen lijkt mij toch wel een hele belangrijke, radiospots. En dan gesponsord, dus Club XXX, deelname aan grote beurzen, belangrijke beurzen inderdaad met foto's.

M:

Zou je dan zeggen dat het marktonderzoek belangrijker was of dat van de pers en bekendheid?

A:

Ik denk eerlijk gezegd dat persbekendheid, investeringen in marketing, lijkt me dat het meest waarschijnlijk dat dat wordt aanvaard. Anderzijds. Ja, heb je een marktonderzoek, dan is ook de vraag, welke vragen worden er gesteld in het marktonderzoek hè? Herkent de klant het merk <anoniem> als een merk voor kazen? Hoe goed ligt het merk in de markt? Natuurlijk gaat dat ook iets zeggen over hoe populair het is. Maar dat zegt dat nog niet dat de consument dat merk zal zien als een merk, niet als een beschrijving van de afkomst.

M:

Dat is ook wel een ding wat ik veel hoor, namelijk dat het vaak gewoon inderdaad verweven zit met andere aanvragen die je dan doet, en dat je het eigenlijk maar gewoon op alles gooit om maar een zo groot mogelijke kans te hebben natuurlijk.

A:

Het is dat. Je dient eigenlijk in wat je wil, maar ik ben wel ondertussen al genoeg naar het BOIP gaan luisteren en ze zeggen ook, het heeft geen zin om een berg dingen in te dienen, want dan beginnen ze er ook niet meer met veel goede moed aan. Je kunt du het beste to the point indienen. En dan denk ik persoonlijk: persartikelen en investeringen in campagnes. Als je als klant dat niet kan aantonen, dan vrees ik dat de kans klein is dat je dat kan halen. Ja.

M:

Ja precies oké dus dat zijn wel belangrijke dingen dan.

A:

Ja.

M:

Nou, dat waren eigenlijk mijn vragen al, dus ik weet denk ik genoeg voor nu.

A:

Ok super.

M:

Heeft u misschien nog vragen voor mij?

A:

Nee, ik vind het een heel interessant subject, dus veel succes ermee. Waar moet u de scriptie indienen?

M:

Ja, het is dus voor Abcor, daar schrijf ik het voor, maar het is ook voor Hogeschool Leiden waar ik studeer, dus ik loop dan dus ook twee dagen in de week stage bij Abcor en dan schrijf ik daar mijn scriptie en dan heb ik daar mijn begeleider ook bij. Het is altijd zo dat je bij mijn studie op Hogeschool Leiden dat je je afstudeerscriptie bij een bedrijf schrijft, dus ook voor een bedrijf. Het ligt er dan aan bij welk bedrijf je gaat, of je dan ook stage moet lopen. En bij mij heeft Abcor ook mijn onderwerp bedacht, want zij vonden dit een heel belangrijk onderwerp. Dus dat verschilt een beetje per student, maar zo is het in ieder geval bij mij gegaan. Ja. Ja dat wel.

A:

Ja oké wel heel veel succes ermee. Hoe lang heb je nog?

M:

Nou ja, begin juni moet ik het af hebben. Ja, dus nog even.

A:

En, Het is uw laatste jaar?

M:

Ja klopt, maar dan moet ik daarna wel nog een premaster doen. Want ik wil daarna de Master Intellectuele Eigendom gaan doen.

A:

Super veel plezier en misschien kom je ooit wel tegen, want het is een kleine wereld.

M:

Ja superfijn, heel erg bedankt oké, fijne dag doe!

Bijlage 8. Transcriptie interview met B. Schweitzer, 19 april 2023

Hieronder volgt de transcriptie van het interview met de heer Bart Schweitzer, merkgemachtigde bij Novagraaf.

M:

Oké, super nou mijn scriptie gaat dus eigenlijk over inburgering, zoals ik al in de mail had gezet en dan wil ik eigenlijk achterhalen wat nou de precieze lijn is. Wanneer een aanvraag wordt geaccepteerd en wanneer die wordt geweigerd. Want ja, zoals u dat zelf waarschijnlijk ook weet, is dat nogal vaag. En vaak levert iedereen maar gewoon zoveel mogelijk in en dan hopen we op het beste, dus ja, dat wil ik eigenlijk graag wat meer specifiek maken. En door middel van deze interviews hoop ik dan een beetje erachter te komen, wat men heeft ingeleverd en wanneer het dan wel is geaccepteerd en wanneer niet.

B:

Oké, dan heb ik slecht nieuws voor je, want ik heb al heel lang geen inburgeringszaken meer gedaan. Ik kreeg jouw verzoek door en toen bleek bij Novagraaf – hoe gek het ook klinkt, want wij doen natuurlijk duizenden depots per jaar per jaar zowel bij de Benelux als bij de EU – dat, iedereen had in één keer grote moeite zich te herinneren wanneer ze voor het laatst een goede inburgeringszaak hadden gehad en toevallig waren er wel een paar, maar die waren weer van mensen die hier werkten, dus die hier niet meer werken. En ik heb misschien jaren geleden een keer een poging gewaagd. Ik heb niet eens kunnen terughalen welke het was. Ik heb me wel in het onderwerp verdiept. Maar om nou te zeggen dat ik ga spreken op basis van mijn ervaringen met het Benelux Bureau of het EUIPO, Nee. Ik zie wel die vaagheid. Ten eerste, wanneer wordt er nou besloten dat iets wel is ingeburgerd of niet, waar ligt die grens? Die is niet zwart wit, dat hebben we al gemerkt. Ik zie wel de moeilijkheden steeds terugkomen en die zijn eigenlijk consistent. Namelijk, het moeilijkste lijkt mij, als je wil aantonen dat je merk is ingeburgerd, om de juiste definities te vinden voor met name met betrekking tot welke doelgroep je de inburgering wil bewijzen, met betrekking tot welke markt. Daar kun je al uren over sparren om die goed te stellen, dat je je bewijsmateriaal kan invullen. Dus dat zijn vragen die ik steeds zie terugkomen, maar goed, ga jij vooral verder met je introductie. Ik denk ik onderbreek je alvast.

M:

Maakt helemaal niet uit. Nou ja, op zich, het is niet heel erg dat u geen recente ervaring heeft. Ik denk, u weet er sowieso meer over dan ik, dus we kunnen nog steeds gewoon de vragen nalopen en, als je het niet weet, maakt het niet uit. Nou dan ja ervaring, daar hadden we het net al een beetje over. De eerste vraag is eigenlijk of u iets kan vertellen in het kort over uw ervaring, Maar dat is dus al lang geleden.

B:

Ik heb 17 jaar ervaring wel als merkgemachtigde, dus ik ben wel vaak met het onderwerp in aanraking geweest. Het bewijzen van een reputatie, hè? De bewijslast die dus net wat anders is als die van bewijzen inburgering en helemaal nog veel vaker met het bewijzen van in standhoudend gebruik wat weer wat anders is. Dus, Ik weet er zeker wat van af. Maar meer in algemene zin laat ik het daarop houden.

M:

Precies nou, Dat is ook helemaal geen probleem. Nou ja, de tweede vraag is dan over de procedure van inburgering, hoe dat een beetje in zijn werk gaat als in de termijnen.

B:

Even Margriet voor de duidelijkheid, praat jij alleen over Benelux inburgering of ook over EU inburgering?

M:

In principe alleen over Benelux.

B:

Oké. Want er zit een interessant aspect aan de formele gang van zaken bij de EU vind ik persoonlijk. Dat is vrij nieuw. Dat is, iets wat ik laatst zag en dat vond ik wel interessant. Maar laten we beginnen bij de Benelux. Hoe het in zijn werk gaat? Dat gaat zo in zijn werk, dat je niet moet denken dat je na een weigering in een eventuele beroepszaak daarna alsnog inburgering kan invoeren die je niet eerder al had ingevoerd. Dus je moet bij de aanvragen al je inburgering claimen of meteen bij het verweer op de eerste weigering de inburgering claimen en bewijzen. Dat is wel lekker. Want je kunt hem altijd gewoon indienen en pas als hij geweigerd wordt wegens onderscheidend vermogen, ga je aan het werk. Zo doe ik het in ieder geval. Ik heb laatst wel gediscussieerd met een klant die wilde een kleurmerk indienen. Nou, dat is een hele zware toets, zoals je weet. Dat wordt zwaar getoetst. Ze overwogen om al meteen inburgering te proberen aan te tonen. Toen zei ik nou nee. Eerst kijken of je het niet gewoon haalt, voordat we heel erg veel werk en moeite en tijd in het bewijsmateriaal verzamelen gaan stoppen. En die werd dan ook gewoon in één keer geaccepteerd dus. Formeel gezien is de route volgens mij gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis. Maar het wel doen bij de eerste de beste weigering. Nog voor een beroepszaak dus, maar bij je eerste de beste verweer op een weigering meteen de boel indienen en claimen en onderbouwen. Dat is pragmatisch gezien het meest handig lijkt mij.

M:

Ja oké nou dan. Vervolgens is mijn vraag wat voor een soort stukken er dan meestal worden meegestuurd om inburgering aan te tonen.

B:

Oké, je zit al helemaal in je vijf vragen of niet, is dat zo?

M:

Ja absoluut.

B:

Ja nou, daar kun je uren over praten. Maar kijk, je moet bewijzen dat je merk, want we praten dan maar even over de Benelux inderdaad, in een aanzienlijk deel van de Benelux, bekend is of in ieder geval het publiek producten van de ene onderneming kan onderscheiden van die van de andere onderneming. Heel basaal gezegd, doe je dat normaal gesproken met omzetcijfers, marketingcijfers en allerlei aanpalende bewijsmaterialen. Maar belangrijker wordt geacht bij de toetsing, bijvoorbeeld verklaringen van vakorganisaties, verklaringen van concurrenten, marktonderzoeken, maar daar kun je ook een boek over schrijven, want marktonderzoeken zijn vaak als niet voldoende objectief beoordeeld. Hè dus en daar kom ik terug op mijn inleidende opmerking. Je moet heel goed nadenken over de definities van je markt en je doelgroep. Als je daar helemaal zeker van bent, bijvoorbeeld. Ik las iets over Diesel inburgering. Diesel wilde proberen aan te tonen dat dat lipje was ingeburgerd, dat schuine labeltje (op de coin pocket van de spijkerbroek; red.). Ik denk dat ze een marktonderzoek hebben gedaan naar alle spijkerbroekconsumenten die zochten naar spijkerbroeken die meer dan € 100 waard waren. En daar werd dus meteen een streep doorgezet. Want waarom zijn consumenten die op zoek zijn naar spijkerbroeken die onder de € 100 waren, ook niet onderdeel van die markt van spijkerbroek of onderdeel van de relevante consumenten waar het om gaat. En, daar ga je dus al. Met zo een simpele foutieve insteek of keuze die je maakt, kan je al je hele marktonderzoek overboord gooien bijvoorbeeld. Dus, ik zit heel erg altijd met de vraag wat zijn nou de definities en dan de definitie

voornamelijk van de markt en de doelgroep? Dus omzetcijfers, marketingcijfers, advertisingcijfers en advertisingvoorbeelden, eventueel verklaringen en daar komt ook de rol van een advocaat of merkgemachtigde wel echt in naar voren. Wie stelt zo'n verklaring op? Hoe stel je deze het beste op et cetera? Maar dat dat zou ik dan doen. Een marktonderzoek. Wat voor vragen ga je stellen? Wordt er wel specifiek verwezen naar het merk waar het om gaat en niet zomaar naar een verzameling merken waardoor het allemaal troebel wordt, et cetera, et cetera. Dus dan zit je op 5 6 7 soorten bewijsmaterialen. Ja dan ja. Dat is vaak wel de basis volgens mij. Misschien vergeet ik een heel voor de hand liggende. Kijk marktaandeelcijfers, kom ik weer met die definitie. Als je de markt weet of vast hebt gesteld, dan kan je door middel van, laten we zeggen, als je heel veel informatie over die markt hebt, ook echt daadwerkelijk een marktaandeel vaststellen, maar het staat niet vast welk marktaandeel voldoende is voor het aannemen van de inburgering of niet. En dat heeft weer te maken met het feit dat ze alle bewijzen in samenhang moeten bezien, in hun totaliteit moeten bekijken. En daar zit hem ook de vaagheid in. De ene keer is 60% marktaandeel genoeg, de andere keer 30%. Maar je moet het altijd corresponderen naar wat is dan die markt, wat is de doelgroep en wat was het andere bewijs? En daardoor blijf je, denk ik, manoeuvreren, hoor, een beetje. Die bandbreedte kan wat scherper gezet worden, want het is op dit moment wel heel vaag, vind ik. Weet je dat ik niet eens weet in de EU of nou in alle lidstaten je het moet aantonen of niet. Stel je voor dat je weigeringsgrond voor alle lidstaten zou gelden, want dat zelfs is een beetje vaag op het moment, volgens mij.

M:

Nou nog even over het marktonderzoek, want ik heb ook een paar weken terug een interview bij BOIP gehad. Toen heb ik ook gevraagd wat zij nou het meest doorslaggevend vinden. Toen zeiden ze dus ook marktonderzoek, maar met eigenlijk de meeste merkgemachtigden die ik heb gesproken, die zeiden dat ze eigenlijk nog nooit of misschien het een enkele keer hebben gedaan, omdat het gewoon te duur is. En inderdaad, omdat het vaak ook niet onpartijdig genoeg is, dus.

B:

Dus dan kun je wel zeggen, we willen een marktonderzoek en ondertussen schieten ze alles af, omdat het niet objectief genoeg is geformuleerd. Dat doet het EUIPO ook. Dat is een lastig speelveld dus. Ik heb het wel twee of drie keer laten doen, in samenwerking met advocaten, omdat de zaak wel heel belangrijk werd. Ik kan me wel herinneren dat, maar dat is lang geleden, 10 jaar geleden of zo, andere merkgemachtigden zeggen 'oh, dat doen we eigenlijk nooit'. Maar dan vraag ik me af hoeveel inburgeringszaken die mensen dan wel niet hebben gehad of gedaan. Want als je echt 1 grote klant hebt met een paar ton omzet, bij mij dan hè, en miljoenen omzetten in het echt, dan is het echt wel makkelijk om daar, laten we zeggen, €20.000 budget voor te krijgen voor een stevig marktonderzoek. Wat ik wel als merkgemachtigde zou doen - dat is een beetje flauw - , kijk het verschil in Nederland of in de Benelux en dat is een beetje balen voor ons vind ik zelf, voor het vak van de merkgemachtigden heb je het onderscheid tussen merkgemachtigden en advocaten. In Duitsland is een merkgemachtigde in principe hetzelfde als een advocaat die ook merkgemachtigde is. En dat onderscheid is lastig. In de rest van de wereld ook vaak trouwens dus. Kijk, gemachtigden zijn goed in de formele kant van het registreren en beheren van gigantische portfolio's en maintenance, terwijl advocaten goed zijn in het beargumenteren en het beredeneren, waarom iets wel of niet inbreuk of inburgering is. In een geval als dit komt dat samen. Dus als ik als merkengemachtigde voor € 20.000 marktonderzoek ga laten instellen bij zo'n opiniebureau voor één van mijn grote klanten voor een zaak die voor hun echt wel van belang is, anders investeren ze niet zoveel op voorhand al, dan zou ik zelfs een advocaat inschakelen om met mij samen te werken om de vragen zo objectief en scherp mogelijk te krijgen met alle kennis van alle jurisprudentie van het laatste moment erbij. Want ik heb nu vanmorgen even 8 zaken doorgenomen en er was geen touw aan vast te knopen. Of tenminste, bijna alle marktonderzoeken werden zo om verschillende redenen van tafel geveegd. Met andere woorden je kunt dus niet varen op een marktonderzoek. Ik vind een goed marktonderzoek het meest logische bewijsmateriaal voor het

aantonen van inburgering ever, want dan heb je gewoon de respons van de consument. Maar ja, het moet wel altijd samengaan met een heleboel bewijs eromheen. En wat ik interessant vond, was wel ook, dat met name die verklaringen van consumentenorganisaties en vakorganisaties, die worden heel waardevol geacht. Dat heb ik nou nog nooit gedaan. Bijvoorbeeld zelf een slimme verklaring draften en die even vragen aan de vakvereniging of iemand die daar even wil tekenen. Dat kan natuurlijk voor het ene bedrijf, voor mijn klant heel gunstig zijn, maar voor een concurrent heel ongunstig zijn. Dat is best wel ingewikkeld nog, hoe je dat precies praktisch managet, maar het is wel heel interessant.

M:

Maar stel, je hebt een klant, die heeft niet zo'n groot budget, maar die wil wel graag inburgering aantonen. Wat zou dan de logische stap zijn?

B:

Dan zou de logische route zijn, dus dan laten we het marktonderzoek maar even buiten beschouwing, want dat is vaak gewoon echt wel duur. Dan moet je echt een goed verhaal gaan schrijven, en dan bedoel ik dus beginnen met die goede definities. We hebben het over deze markt, we hebben het over deze doelgroep. En, we hebben natuurlijk wel omzetcijfers en marketingcijfers en eventueel advertentiematerialen en eventueel nieuwsberichten en eventueel publieke toegankelijke stukken over die markt en die producten en diensten. En dan ga je echt iets compileren wat vooral structureel is qua verhaal. Dus van de definities tot het marktaandeel. Wat je dan uiteindelijk claimt. Alsmede de bewijsvoering, alsmede de structuur, dus de inhoudsopgave. Het moet allemaal echt heel strak en logisch tot de conclusie leiden dat dit wel vaststaat. Dus dan ben je meer bezig in pragmatische zin met de middelen die je hebt. Ja, het zou goed mogelijk te doen zijn en meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Er is niet een andere soort truc of zo. Maar dat je, als je dit niet zorgvuldig doet, dan weet je gewoon - want er zijn heel veel partijen die heel veel geld hebben geïnvesteerd en dan nog zijn er heel wat afgewezen, dus reken maar van yes dat het heel zorgvuldig moet. Dus je kunt niet alleen maar over Nederland praten en dan België achterwege laten of zelfs Luxemburg helemaal niet noemen of verklaren waarom het wel of niet onderdeel is van die markt et cetera et cetera. Nee, dat moet vrij gedetailleerd. En ik verbaas me er eigenlijk zelf over dat ik het relatief weinig heb. Dat komt, realiseer ik me ineens ook, sowieso werk ik meer voor buitenlandse bedrijven, ik heb meer met internationale merkrechten te maken, maar ik ben ook heel vaak zo van, weet je, we proberen het gewoon. Nou en dan wordt die geweigerd. Oh, dan doen we het met een logootje, dan heb je alvast wat en dan kijken we later wel of we eventueel nog met inburgering aan de gang gaan. Op de een of andere manier kom je zelden op het moment dat je een woordmerk al nodig hebt op basis van inburgering voor de depotdatum. Vaak is het zo, als een bedrijf heel snel is gegroeid en er ontstaat een conflict, een concurrent gaat er al heel snel mee aan de haal, dan moet je dat proberen voor mekaar zien te krijgen. Dus de Vliegtickets die nu failliet zijn bijvoorbeeld, kan ik me herinneren, die hebben dat ooit een paar keer geprobeerd, is uiteindelijk gelukt, meen ik. Booking.com heeft het natuurlijk, denk ik, ook gedaan.

M:

Nou en dan, ja, je hebt dan inderdaad een mooi verhaal. Welke onderdelen uit het verhaal zouden dan het meest doorslaggevend zijn? Denkt u?

B:

Ja. Op dit moment is natuurlijk social media en influencers, dat soort marketingkanalen zijn juist, met name met betrekking tot bepaalde producten, met name gericht op jongeren, natuurlijk ook extreem van belang. Maar dat is een vorm van marketing, zal ik maar zeggen. Ja, waar is het op gericht? Het is alleen maar gericht om te bewijzen dat een deelverzameling, een aanzienlijk deel van de verzameling, de markt, jouw teken, dat volledig beschrijvend is, identificeert als een teken van een bepaald bedrijf. Ja, dat is zo vaag en theoretisch juridisch onzin als het maar kan, maar daar gaat het om. Het gaat erom, want jij kan zeggen dat als dit de markt is voor spijkerbroeken en dus niet alleen maar de spijkerbroeken van € 100 maar van alle spijkerbroeken en 30% van alle mensen die spijkerbroeken zoeken, herkent het

Diesel logo, dan hadden ze natuurlijk misschien wel een kans van slagen gehad, terwijl ze nu die markt verkeerd hadden benoemd. Dat ze een heel deel van de potentiële markt achterwege lieten en klaar was je dus. De hele redenering moet gaan richting dat het aanzienlijke deel herkent dit teken als van 1 bedrijf. Ja, het is vaag. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven.

M:

Nee ja nee, ik snap het. Ik snap wel wat ik bedoel.

B:

Oké.

M:

Ja, nou eerlijk gezegd, dat is eigenlijk al de laatste vraag. We zijn er heel snel doorheen gegaan.

B:

Nou, je hebt al heel veel informatie, ook natuurlijk.

M:

Ja.

B:

Weet je wat interessant is, maar ik weet niet of je daar nog aan gaat wijden, maar dus in de Benelux is het duidelijk dat, als jij een poging waagt en daar wordt geweigerd, kun je bij het verweer meteen de inburgering meenemen. Bij de EU hebben ze nu een principle en een subsidiary system. Je kunt inburgering al bij het depot als principal claim meenemen. Dan wordt de inburgering en het onderscheidend vermogen in één keer getoetst. Heb je ja of nee in één keer of je kunt inburgering meenemen als subsidiary claim. Dan toetst het EUIPO eerst of het merk onderscheidend is of niet. Zegt ze 'nee, is niet onderscheidend', dan krijg je daarna het hele traject nog dat ze de inburgering apart gaan toetsen, dus subsidiaire claim. En dan kan je ook nog in appeal tegen die eerste en dan heb je dus eigenlijk twee sporen, 1. appeal tegen de weigering wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en 2. Subsidiair claim inburgering. Zo heb je twee potentiële sporen nog om je merk ingeschreven te krijgen. Dat is heel interessant. Dat verschil is dus echt expliciet nu gemaakt, tweesporenbeleid bij de EU en eentje bij de Benelux. Ik vond het zelf heel interessant. Ik denk dat een kleine zij-notitie over dit fenomeen in jouw scriptie niet zou misstaan.

M:

Nee zeker ik, ik schrijf het op.

B:

Oké. Nou. Heel goed.

M:

Oké ja dan was het dat wat mij betreft. Heeft u eventueel nog vragen voor mij?

B:

Nee, ik wens je veel succes met je scriptie. Ik hoop dat je nog een beetje er wat aan hebt gehad.

M:

Ja zeker weten, heel veel goede informatie weer gekregen, dus superfijn! Ik zal, als ik 'm af heb, ook naar u mailen.

B:
Graag.

M:
Misschien wel leuk.

B:
Ja vind ik leuk.

M:
Top, nou en dan wens ik u nog een hele fijne dag. Dankjewel.

B:
Jij ook. Werk ze vandaag.

M:
Ja bedankt hetzelfde doe!

B:
Hoi.

Bijlage 9. Mailverkeer met E. Gevers en K.M. Velting , 2 juni 2023

Hieronder volgt de mail van mevrouw Ellen Gevers (en de heer Kevin-Michael Velting), merkgemachtigde(n) bij Knijff Merkenadviseurs, waarin zij stellen geen toestemming te geven voor het bijvoegen van een transcriptie.

Monday, June 5, 2023 at 17:55:36 Central European Summer Time

Onderwerp: RE: scriptie inburgering
Datum: vrijdag 2 juni 2023 om 08:48:29 Midden-Europese zomertijd
Van: Knijff | Team Ellen Gevers
Aan: Martens, Margriet

Beste Margriet,

Fijn om te horen dat je in de afrondende fase zit.

Hierbij bevestig ik dat inderdaad geen toestemming is gegeven door mij om een transcriptie van het interview in de bijlage op te nemen aangezien dat voorafgaand aan mij niet duidelijk was en daarbij in de aard van het gesprek geen rekening is gehouden.

Veel succes met de laatste loodjes.

Met vriendelijke groet,

Ellen Gevers | *Merkenadviseur / Managing Partner*

knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Bezoekadres: Leeuwendalseweg 12
Postbus 5054
1380 GB Weesp
Nederland

T +31 (0)294 490 936
F +31 (0)294 416 722
E e.gevers@knijff.com
I www.knijff.com



From: Martens, Margriet <s1121372@student.hsleiden.nl>
Sent: donderdag 1 juni 2023 17:22
To: Knijff | Team Ellen Gevers <team.gevers@knijff.com>
Subject: Re: scriptie inburgering

Beste Ellen en Kevin-Michael,

Hoe gaat het met jullie? Ik ben ondertussen in de afrondende fase van mijn scriptie en ben nu bezig met het op een rijtje zetten van de bijlages. Nu zou het voor de validiteit van mijn onderzoek fijn zijn als ik een mailtje van jullie heb waarin staat dat jullie geen toestemming geven om het transcript in de bijlage op te nemen. Zou één van jullie dit misschien als antwoord op deze mail naar mij kunnen sturen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Page 1 of 8