

**GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEDELING**

**BEWIJS IN BEROEPSPROCEDURES INZAKE**

**MERKEN:**

**INDIENING, STRUCTUUR EN PRESENTATIE VAN**

**BEWIJSMATERIAAL, EN BEHANDELING VAN VERTROUWELIJK**

**BEWIJSMATERIAAL**

MAART 2021

## 1 ACHTERGROND

De bureaus voor intellectuele eigendom van het European Union Intellectual Property Network<sup>(1)</sup> zetten hun samenwerking voort in het kader van de convergentie van praktijken op het gebied van merken en modellen. Zij hebben nu overeenstemming bereikt over een aanvullend document met de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen inzake merken, met als doel algemene beginselen vast te stellen met betrekking tot bewijsmateriaal in beroepsprocedures. Met name over de soorten bewijs, de bewijsmiddelen en -bronnen en identificatie van relevante datums, alsmede de structuur en presentatie ervan, en de behandeling van vertrouwelijk bewijsmateriaal.

Dit document met de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen wordt gepubliceerd via de onderhavige gemeenschappelijke mededeling met het oog op het verder vergroten van transparantie, rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor zowel onderzoekers, interne en externe beroepsinstanties als gebruikers.

Dit document met de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen bevat een reeks toonaangevende, niet-bindende beginselen met betrekking tot bewijsmateriaal in beroepsprocedures inzake merken. De volgende aspecten vallen **binnen het toepassingsgebied**:

- soorten bewijs en de ontvankelijkheid ervan in het stadium van de beroepsprocedure;
- bewijsmiddelen en -bronnen, met inbegrip van de echtheid, de waarheidsgetrouwheid en de betrouwbaarheid van het bewijs;
- vaststelling van de relevante datum van het bewijs;
- manieren van bewijslevering: de structuur en de presentatie, met inbegrip van de aanvaardbare formaten, de grootte en het volume, de inhoudsopgave van de bijlagen en sjablonen; en
- vertrouwelijkheid van bewijsmateriaal.

De volgende aspecten vallen **buiten het toepassingsgebied** van de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen:

- beoordeling van de bewijskracht van bewijsmateriaal;
- taalgerelateerde aspecten;
- de beschrijving van juridische beperkingen die tenuitvoerlegging verhinderen;
- actualisering van de richtsnoeren;
- de volgende bewijsmiddelen: mondeling bewijsmateriaal, inspecties, adviezen van deskundigen en verzoeken om informatie;
- procedures wegens merkinbreuk bij rechtbanken;
- omstandigheden waarin de beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten derden of andere administratieve instanties/rechtbanken toegang moeten geven tot vertrouwelijke bewijsstukken/gegevens die tijdens de procedure zijn ingediend; en
- aangelegenheden met betrekking tot persoonsgegevens, met uitzondering van anonimisering.

## 2 DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste elementen en stellingen van de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen. De volledige tekst staat in bijlage 1.

---

<sup>(1)</sup> inclusief interne beroepsinstanties in IE-bureaus, die deel uitmaken van het netwerk

## BEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK/ GEMEENSCHAPPELIJKE AANBEVELINGEN

### ALGEMENE CONCEPTEN

#### ***Bewijs; Ontvankelijkheid van bewijs in het stadium van de beroepsprocedure***

In het inleidende hoofdstuk worden algemene concepten geschetst, worden vier soorten bewijs vastgesteld en wordt de ontvankelijkheid ervan in het stadium van de beroepsprocedure onderzocht. Hierin wordt een gemeenschappelijke terminologie – een gemeenschappelijke taal – verschaft om soorten bewijs te definiëren die in overeenstemming zijn met de EU-jurisprudentie en biedt een kader voor gemeenschappelijke interpretatie. Deze definities dienen slechts als richtsnoer, met name voor de partijen en hun vertegenwoordigers, en zorgen voor meer transparantie en voorspelbaarheid, met name op het niveau van de Unie, in procedures voor de kamer van beroep van het EUIPO. Ook wordt aanbevolen dat andere beroepsinstanties deze definities gebruiken, als dit krachtens de toepasselijke nationale wetgeving van toepassing is. Dit hoofdstuk bevat ook aanbevelingen over factoren die de ontvankelijkheid van bewijsmateriaal in beroepsprocedures kunnen *begunstigen* (bv. als het bewijsmateriaal waarschijnlijk relevant is voor de uitkomst van de zaak) of *benadelen* (bv. als de partij bewust gebruik maakt van verdragingsmanoeuvres of kennelijk nalatig is).

### BEWIJSMIDDELEN EN -BRONNEN

#### ***Overlegging van documenten en bewijsstukken; Onlinebewijs: bronnen, betrouwbaarheid en presentatie; Echtheid, waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid van bewijs en criteria voor de beoordeling ervan***

Het eerste hoofdstuk van de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbeveling bevat informatie in de vorm van een niet-limitatieve lijst van bewijsmiddelen die in merkenprocedures kunnen worden overgelegd. Daarnaast is in dit hoofdstuk een tabel opgenomen met een samenvatting van de meest voorkomende soorten merkenzaken en het doel van de bewijslevering. Het hoofdstuk bevat ook een uitgebreide afdeling met richtsnoeren over de bronnen, betrouwbaarheid en presentatie van online bewijsmateriaal met betrekking tot elektronische databanken en webarchieven, bewerkbare en niet-bewerkbare websites, analyses van websites, sociale media, websites voor het delen van video's en foto's, hyperlinks en URL-adressen, e-handelsplatforms, apps, metagegevens en factoren die van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid van informatie op het internet. Het biedt een geharmoniseerde aanpak van online bewijsmateriaal die is afgestemd op de gemeenschappelijke praktijk – *Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet* en deze uitbreidt en biedt daardoor, naast richtsnoeren voor het presenteren van dit soort bewijsmateriaal, meer transparantie en voorspelbaarheid. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de echtheid en waarheidsgetrouwheid van bewijsmateriaal.

### VASTSTELLING VAN DE RELEVANTE DATUM VAN HET BEWIJS

#### ***Bewijsstukken: vaststelling van de datum van de documenten; Online bewijs: instrumenten om de relevante datum te bepalen; De periode en het tijdstip van een marktonderzoek***

Dit hoofdstuk bevat richtsnoeren voor ongedateerde of onduidelijk gedateerde bewijsstukken, alsook een

niet-limitatieve lijst van instrumenten die kunnen helpen om de datum te bepalen waarop de specifieke inhoud met bewijskracht op internet werd gepubliceerd. In dit verband kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt: zoekmachines en diensten voor het archiveren van websites, met de computer gegenereerde tijdstempels of forensische softwaretools. De aanbevelingen in dit verband zijn afgestemd op de gemeenschappelijke praktijk – *Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet*. Het laatste punt van dit hoofdstuk bevat richtsnoeren over de periode en het tijdstip van een marktonderzoek.

## WIJZEN VAN BEWIJSLEVERING

### ***Presentatie van bewijsmateriaal: aanvaardbare formaten, grootte en volume; Structuur van het bewijs; Structuur van marktonderzoeken; Sjablonen***

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop bewijsstukken moeten worden overgelegd in alle soorten indieningen: papieren indieningen (met inbegrip van de indiening van fysieke voorwerpen), elektronische indieningen/e-filings en indieningen per fax en via gegevensdragers. Voorts worden speciale eisen gesteld aan afdrucken en schermopnames en wordt verwezen naar de grootte en het volume van de bewijsstukken. Bovendien bevat dit deel een overzichtstabel: *Volledig overzicht van alle aanvaarde formaten voor het indienen van bewijsmateriaal in beroepsprocedures inzake merken*, dat gebaseerd is op de praktijk van interne en externe beroepsinstanties. Dit kan een waardevolle bron zijn voor gebruikers en hun vertegenwoordigers wanneer zij in een specifiek of in verschillende rechtsgebieden bewijs indienen. In het tweede deel worden aanbevelingen gedaan voor de structuur van de inhoudsopgave van de bijlagen en wordt informatie gegeven over de gevolgen van het indienen van niet-gestructureerd bewijsmateriaal. Bovendien is een sjabloon van de inhoudsopgave van de bijlagen opgesteld en opgenomen als bijlage 1 bij de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen om de raadpleging ervan door gebruikers, partijen en hun vertegenwoordigers te vergemakkelijken. Het uitgebreide derde deel, bevat gedetailleerde informatie en aanbevelingen over beste praktijk met betrekking tot de structuur van marktonderzoeken. Het bevat aanwijzingen voor de opzet en uitvoering van een als bewijs in merkenprocedures in te dienen marktonderzoek, alsook een checklist, die door beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten kan worden gebruikt als een ondersteunend instrument om de inhoud en de norm te beoordelen waaraan marktonderzoeken moeten voldoen. Tot slot worden in dit hoofdstuk voorstellen gedaan voor de minimale inhoudelijke normen voor beëdigde verklaringen en getuigenverklaringen, die door verschillende belanghebbenden in de EU werden besproken en goedgekeurd.

## VERTROUWELIJKHEID VAN BEWIJSMATERIAAL

### ***Reikwijdte van het vertrouwelijkheidsverzoek; Aanvaardbare wijzen en aanvaardbaar tijdstip om vertrouwelijkheid in te roepen; Criteria voor de beoordeling van het vertrouwelijkheidsverzoek; Behandeling van vertrouwelijke gegevens in dossiers en beslissingen; Behandeling van persoonsgegevens, gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens en gevoelige gegevens in dossiers en besluiten (anonimisering)***

Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen over hoe en wanneer vertrouwelijkheid moet worden ingeroepen, met inbegrip van de reikwijdte, het tijdstip, de aanvaardbare wijzen en de rechtvaardiging van het vertrouwelijkheidsverzoek. Het voorziet ook in een geharmoniseerde aanpak van de beoordeling ervan. Er wordt in uitgelegd dat de term “vertrouwelijkheid van bewijsmateriaal/gegevens” verwijst naar bedrijfs- en handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de relevante nationale regels en, in voorkomend geval, de nationale rechtspraak waarin

deze begrippen worden gedefinieerd. Voorts bevat dit hoofdstuk praktische richtsnoeren voor de behandeling van vertrouwelijke gegevens door beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten in hun dossiers en beslissingen (zowel online als offline), rekening houdend met het feit dat sommige beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten hun beslissingen of bewijsmateriaal niet online publiceren. Daarom moeten de in dat deel opgenomen aanbevelingen alleen in de toepasselijke gevallen worden gebruikt. Tot slot wordt in dit hoofdstuk advies gegeven over wat kan worden geanonimiseerd in de dossiers en beslissingen van de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten (zowel online als offline) en wordt erin uitgelegd of dit op uitdrukkelijk verzoek dan wel ambtshalve moet gebeuren.

### 3 TENUITVOERLEGGING

Zoals ook het geval was bij de publicaties van vorige gemeenschappelijke praktijken, treedt deze gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen in werking binnen drie maanden na publicatie van deze gemeenschappelijke mededeling.

Het scala aan actieve belanghebbenden en de reikwijdte en toepasbaarheid van de gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen betekenen echter dat er meer flexibiliteit nodig is om waarde en nut te creëren voor de beroepsinstanties, de IE-bureaus en de gebruikers. Daarom is een nieuwe mogelijkheid ingevoerd, namelijk selectieve tenuitvoerlegging. De IE-bureaus<sup>(2)</sup> kunnen ervoor kiezen om ofwel de gehele gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen (totale tenuitvoerlegging) of specifieke hoofdstukken of subhoofdstukken (selectieve tenuitvoerlegging) uit te voeren, wat de juridische beperkingen kan verlichten die de tenuitvoerlegging door bepaalde IE-bureaus in de weg staan. Aangezien externe beroepsinstanties niet gebonden kunnen zijn door een gemeenschappelijke praktijk, bevat dit document een reeks aanbevelingen die zij kunnen toepassen en aannemen wanneer de aanbevelingen geacht worden waarde toe te voegen en nuttig te zijn.

Meer details over de uitvoering van deze gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen (of delen daarvan) zijn te vinden in de link hieronder.

Implementerende bureaus kunnen ervoor kiezen op hun eigen website aanvullende informatie te verstrekken.

#### 3.1. IMPLEMENTERENDE BUREAUS

Lijst van implementerende bureaus, tenuitvoerleggingsdatum, ten uitvoer gelegde hoofdstukken/subhoofdstukken en tenuitvoerleggingspraktijk: [LINK NAAR DE TABEL](#)

**(\*) Als er een discrepantie is tussen de vertaling van de documenten met de gemeenschappelijke mededeling of de gemeenschappelijke praktijk in een van de officiële talen van de Europese Unie en de Engelse versie, prevaleert de laatstgenoemde.**

---

<sup>(2)</sup> met inbegrip van hun interne beroepsinstanties





**GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK CP12**  
**BEWIJS IN BEROEPSPROCEDURES INZAKE**  
**MERKEN:**  
**GEMEENSCHAPPELIJKE AANBEVELINGEN VOOR INDIENING,**  
**STRUCTUUR EN PRESENTATIE VAN BEWIJSMATERIAAL,**  
**EN DE BEHANDELING VAN VERTROUWELIJK BEWIJSMATERIAAL.**

MAART 2021

Het document bevat een reeks aanbevelingen die als leidraad moeten dienen voor de belanghebbenden van het EUIPN en bevat algemene richtsnoeren voor de praktijk met betrekking tot bewijsmateriaal dat aan interne en externe beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten wordt overgelegd, zodat zij elk de aanbevelingen kunnen aannemen die zij nuttig en toepasselijk achten voor hun rol in eerste of tweede aanleg.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>1</b>
1.1	Doel van dit document .....	1
1.2	Achtergrond .....	1
1.3	Toepassingsgebied van de praktijk .....	3
<b>2</b>	<b>ALGEMENE CONCEPTEN</b> .....	<b>3</b>
2.1	Bewijs.....	3
2.2	Ontvankelijkheid van bewijs in het stadium van de beroepsprocedure .....	3
<b>3</b>	<b>DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK</b> .....	<b>5</b>
3.1	Bewijsmiddelen en -bronnen .....	5
3.1.1	Overlegging van documenten en bewijsstukken.....	5
3.1.1.1	Facturen en andere handelsdocumenten .....	5
3.1.1.2	Catalogi, advertenties en reclame .....	6
3.1.1.3	Publicaties.....	6
3.1.1.4	Monsters .....	6
3.1.1.5	Officiële en openbare documenten.....	6
3.1.1.6	Getuigenverklaringen.....	7
3.1.1.7	Verklaringen onder ede of belofte.....	7
3.1.1.8	Marktonderzoeken .....	7
3.1.1.9	Uittreksels uit sociale media .....	7
3.1.1.10	Andere documenten .....	7
3.1.1.11	Doel van de bewijslevering .....	7
3.1.2	Onlinebewijs: bronnen, betrouwbaarheid en presentatie.....	9
3.1.2.1	Elektronische databanken .....	10
3.1.2.2	Webarchieven .....	11
3.1.2.3	Bewerkbare websites.....	11
3.1.2.4	Niet-bewerkbare websites .....	11
3.1.2.5	Analyses van websites (websiteverkeer, rapportering en statistieken van websites) ....	12
3.1.2.6	Sociale media .....	13
3.1.2.7	Websites voor het delen van video's en foto's .....	14
3.1.2.8	Hyperlinks en URL-adressen.....	15
3.1.2.9	E-handelsplatforms .....	15
3.1.2.10	Apps.....	16
3.1.2.11	Metagegevens .....	17
3.1.2.12	Factoren die van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid van informatie op het internet.....	18
3.1.3	Echtheid, waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid van bewijsmateriaal en criteria voor de	

beoordeling ervan.....	19
3.2 Vaststelling van de relevante datum van het bewijs.....	19
3.2.1 Bewijsstukken: vaststelling van de datum van de documenten.....	20
3.2.2 Onlinebewijs: instrumenten om de relevante datum te bepalen.....	20
3.2.2.1 Datums verstrekt door zoekmachines en diensten voor het archiveren van websites...	21
3.2.2.2 Met de computer gegenereerde informatie met tijdstempel.....	24
3.2.2.3 Forensische softwaretools.....	28
3.2.3 De periode en tijdstip van een marktonderzoek.....	28
3.3 Wijzen van bewijslevering.....	28
3.3.1 Presentatie van bewijsmateriaal: aanvaardbare formaten, grootte en volume.....	29
3.3.1.1 Alle soorten indieningen.....	29
3.3.1.2 Papieren indieningen, met inbegrip van fysieke voorwerpen.....	30
3.3.1.3 E-filings.....	31
3.3.1.4 Indieningen per fax.....	31
3.3.1.5 Gegevensdragers (dvd's, cd-roms, USB-sticks) en andere aanvaardbare formaten.....	31
3.3.1.6 Afdrukken en schermopnames: bijzondere vereisten.....	34
3.3.2 Structuur van het bewijs.....	34
3.3.2.1 Inhoudsopgave van de bijlagen.....	35
3.3.2.2 Niet-gestructureerd bewijs: gevolgen.....	35
3.3.3 Structuur van marktonderzoeken.....	36
3.3.3.1 Vereisten voor de aanbieders van onderzoeken.....	36
3.3.3.2 Consumentensteekproef (steekproefmethode, steekproefgrootte).....	37
3.3.3.3 Methode voor het uitvoeren van het onderzoek (persoonlijk, telefoon, online enz.).....	38
3.3.3.4 Structuur en formulering van de vragenlijst.....	39
3.3.3.5 Checklist: een ondersteunend instrument ter beoordeling van de inhoud en de norm van een onderzoek.....	44
3.3.4 Sjablonen.....	46
3.3.4.1 Beëdigde verklaringen.....	46
3.3.4.2 Getuigenverklaringen.....	46
3.4 Vertrouwelijkheid van het bewijsmateriaal.....	47
3.4.1 Reikwijdte van het vertrouwelijkheidsverzoek.....	48
3.4.2 Aanvaardbare wijzen en aanvaardbaar tijdstip om vertrouwelijkheid in te roepen.....	48
3.4.3 Criteria voor de beoordeling van het vertrouwelijkheidsverzoek.....	49
3.4.4 Behandeling van vertrouwelijke gegevens in dossiers en beslissingen.....	50
3.4.5 Behandeling van persoonsgegevens, gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens en gevoelige gegevens in dossiers en beslissingen (anonimisering).....	51
<b>4 BIJLAGE 1.....</b>	<b>52</b>



## 1 INLEIDING

### 1.1 Doel van dit document

Dit document over de gemeenschappelijke praktijk heeft tot doel algemene beginselen vast te stellen met betrekking tot bewijsmateriaal in beroepsprocedures inzake merken, met name de soorten bewijs, bewijsmiddelen en -bronnen en identificatie van relevante datums, alsmede de structuur en presentatie ervan, en de behandeling van vertrouwelijk bewijsmateriaal. Het bevat een reeks **niet-bindende aanbevelingen** met betrekking tot bovengenoemde aangelegenheden.

De gemeenschappelijke praktijk CP12 dient in de eerste plaats als referentie voor:

- beroepsinstanties<sup>(1)</sup>;
- partijen in de beroepsprocedures inzake merken en hun vertegenwoordigers; en
- gebruikersverenigingen.

Aangezien de gemeenschappelijke praktijk in veel opzichten betrekking heeft op bewijsmateriaal in merkenprocedures in het algemeen, kan de mogelijke toepasselijkheid ervan verder reiken dan een beroepsprocedure. Hij kan dus worden gebruikt in bredere contexten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merkenprocedures in eerste aanleg<sup>(2)</sup>.

Dit document wordt op grote schaal beschikbaar gemaakt en is gemakkelijk toegankelijk. Het verschaft heldere en uitgebreide uitleg over de beginselen waarop de gemeenschappelijke praktijk gebaseerd is.

Hoewel bewijsmateriaal altijd per geval zal worden beoordeeld, kunnen de in deze gemeenschappelijke praktijk beschreven beginselen als een nuttige leidraad dienen voor alle bovengenoemde belanghebbenden. Daarom wordt in het voorliggende document niet getracht de onafhankelijke beroepsinstanties een praktijk op te leggen of wetwijzigingen in het leven te roepen voor de tenuitvoerlegging ervan. Het heeft enkel tot doel aanbevelingen te doen, zodat beroepsinstanties de elementen die zij nuttig achten, kunnen aannemen en toepassen, aangezien zij niet gebonden kunnen zijn door een gemeenschappelijke praktijk.

### 1.2 Achtergrond

In december 2015 hebben het Europees Parlement en de Raad het EU-hervormingspakket merkenrecht vastgesteld. Het pakket omvatte twee wetgevingsinstrumenten, te weten Verordening (EU) 2017/1001 (UMV) en Richtlijn (EU) 2015/2436 (merkenrichtlijn), die zijn bedoeld om het merkenrecht van de lidstaten verder aan te passen. Naast nieuwe bepalingen over materieelrechtelijke en procesrechtelijke kwesties is in de teksten een sterkere rechtsgrondslag voor de samenwerking vastgesteld. Op grond van artikel 151 UMV is samenwerking met de IE-bureaus van de lidstaten ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied van merken en modellen een kerntaak van EUIPO geworden. In artikel 152 UMV is uitdrukkelijk bepaald dat middels deze samenwerking gemeenschappelijke normen moeten worden ontwikkeld en gemeenschappelijke gebruiken moeten worden ingevoerd. Voor CP12 wordt er in het bijzonder in overweging 9 van de merkenrichtlijn op gewezen dat het ook belangrijk is om algemene beginselen vast te stellen die aan de procedurele regels zijn aangepast.

Op basis van dit wetgevingskader heeft de raad van bestuur van EUIPO in juni 2016 ingestemd met het opzetten van de Europese samenwerkingsprojecten. In het licht van de verschillende activiteiten waarin de UMV voorziet, wordt met deze projecten voortgebouwd op eerdere successen en worden tegelijk

<sup>(1)</sup> Interne beroepsinstanties binnen de IE-bureaus van de lidstaten en externe beroepsinstanties, met inbegrip van rechtbanken die als externe beroepsinstantie optreden in merkenzaken en administratieve instanties/comités.

<sup>(2)</sup> Als zodanig kunnen het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna "EUIPO" genoemd), de Benelux en de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten (hierna gezamenlijk aangeduid als "IE-bureaus van de lidstaten") ook nuttig zijn bij de toepassing van alle aanbevelingen in het document met gemeenschappelijke praktijk die zij passend en waardevol achten.

processen verbeterd en de omvang van de samenwerking vergroot.

Wat convergentie betreft, was er een project specifiek gericht op het vaststellen en analyseren van potentiële nieuwe harmonisatie-initiatieven. Bij dit project werden de praktijken van de IE-bureaus op het gebied van merken en modellen geanalyseerd om te achterhalen op welke gebieden er sprake was van divergentie en om, via een evaluatie van de vermoedelijke gevolgen, de haalbaarheid van de beoogde reikwijdte, de bestaande wettelijke restricties, de belangstelling van gebruikers en de bruikbaarheid voor IE-bureaus, te bepalen op welke gebieden een gemeenschappelijke praktijk het nuttigst zou zijn voor belanghebbenden van het netwerk. Die analyse is in cycli uitgevoerd, waarbij elke cyclus werd afgesloten met de aanbeveling om een nieuw convergentieproject op te zetten.

De in dit document beschreven gemeenschappelijke praktijk houdt verband met het vijfde project dat door de raad van bestuur is gestart, en is het twaalfde in totaal. CP12 — Bewijs in beroepsprocedures inzake merken: indiening, structuur en presentatie van bewijsmateriaal en de behandeling van vertrouwelijk bewijsmateriaal werd aanbevolen als gevolg van de vierde cyclus van de convergentieanalyse.

### **CP12 — Bewijs in beroepsprocedures inzake merken: indiening, structuur en presentatie van bewijsmateriaal en de behandeling van vertrouwelijk bewijsmateriaal.**

Gezien de verplichting voor de lidstaten om uiterlijk in januari 2023 een procedure tot vervallen- en nietigverklaring bij hun IE-bureaus in te voeren, is het voorstel voor een convergentie-initiatief op dit gebied steeds relevanter geworden. De toename van bevoegdheden van de IE-bureaus van de lidstaten kunnen leiden tot meer geschillen bij zowel de instanties in eerste aanleg als de beroepsinstanties, en daarom zou een samenwerkingsinitiatief om de benaderingen te harmoniseren niet alleen de IE-bureaus van de lidstaten ondersteunen, maar ook de uitwisseling van beste praktijken met externe beroepsinstanties bevorderen en de gebruikers een grotere mate van duidelijkheid en zekerheid bieden.

Na blijken van belangstelling van beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten werden de resultaten van een gedetailleerde vragenlijst over beroepsprocedures inzake merken geanalyseerd tijdens een bijeenkomst van beroepsinstanties, bestaande uit vertegenwoordigers van meer dan 30 beroepsinstanties van de EU en van buiten de EU en gebruikersverenigingen, in EUIPO in februari 2018.

De resultaten van de vergadering vormden enerzijds een erkenning dat een onderlinge aanpassing van de systemen en praktijken van de beroepsinstanties ten goede kan komen aan de belanghebbenden in het Europees IE-netwerk (EUIPN), en boden anderzijds aanbevelingen over de gebieden van beroepsprocedures die het meest geschikt werden geacht voor een convergentie-initiatief en de meeste praktische voordelen boden voor de belanghebbenden van het EUIPN.

Deze aanbevelingen zijn doorgestuurd naar de Werkgroep convergentieanalyse, die CP12 heeft voorgesteld als projectvoorstel aan de samenwerkingsbijeenkomst in oktober 2018, waar het werd aanvaard en vervolgens in november 2018 door de raad van bestuur van het EUIPO werd goedgekeurd.

CP12 is ontwikkeld op basis van het feit dat de belanghebbenden en potentiële begunstigen ervan niet alleen beroepsinstanties zijn, maar dat daartoe ook een veel breder scala aan beroepsbeoefenaars en houders van rechten op het gebied van intellectuele eigendom behoren. Hoewel het een aanvulling vormt op de werkzaamheden die in het kader van CP10 zijn verricht met betrekking tot de harmonisatie van benaderingen ten opzichte van bewijs afkomstig van het internet met betrekking tot modellen, mogen de inhoud en de aanbevelingen van de gemeenschappelijke praktijk van CP12 niet als voorschriften worden beschouwd. Hoewel zij niet bindend of universeel van toepassing zijn, verstrekken zij als zodanig aanvullende informatie, richtsnoeren en advies aan IE-bureaus in de rol van deze laatsten als instanties in eerste aanleg en aan gebruikers van het EUIPN en hun vertegenwoordigers.

Bovendien draagt CP12 bij tot de ontwikkeling van een kader dat de betrekkingen tussen de verschillende beroepsinstanties van de IE-bureaus van de lidstaten en het EUIPO versterkt. Het verhoogt de

voorspelbaarheid voor houders van merkenrechten bij de behandeling van beroepsprocedures bij EUIPO en de kamers van beroep van de nationale bureaus; het biedt gebruikers beter op elkaar afgestemde, doeltreffende en transparante geschillenbeslechtingprocedures, en versterkt de compatibiliteit en interactie tussen Unie- en nationale merkenstelsels.

### **1.3 Toepassingsgebied van de praktijk**

Deze gemeenschappelijke praktijk bevat een reeks toonaangevende, niet-bindende beginselen met betrekking tot bewijsmateriaal in beroepsprocedures inzake merken.

De volgende punten vallen binnen het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk CP12:

- soorten bewijs en de ontvankelijkheid ervan in het stadium van de beroepsprocedure;
- bewijsmiddelen en -bronnen, met inbegrip van de echtheid, de waarheidsgetrouwheid en de betrouwbaarheid van het bewijs;
- vaststelling van de relevante datum van het bewijs;
- wijzen van bewijslevering: de structuur en de presentatie, met inbegrip van de aanvaardbare formaten, de grootte en het volume en de inhoudsopgave van de bijlagen en sjablonen;
- vertrouwelijkheid van bewijsmateriaal.

De volgende aspecten vallen buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk CP12:

- beoordeling van de bewijskracht van bewijsmateriaal;
- taalgerelateerde aspecten;
- de beschrijving van juridische beperkingen die tenuitvoerlegging verhinderen;
- actualisering van de richtsnoeren;
- de volgende bewijsmiddelen: mondeling bewijsmateriaal, inspecties, adviezen van deskundigen en verzoeken om informatie;
- procedures wegens merkinbreuk bij rechtbanken;
- omstandigheden waarin de beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten derden of andere administratieve instanties/rechtbanken toegang moeten geven tot vertrouwelijke bewijsstukken/gegevens die tijdens de procedure zijn ingediend;
- aangelegenheden met betrekking tot persoonsgegevens, met uitzondering van anonimisering.

## **2 ALGEMENE CONCEPTEN**

De in de onderstaande subhoofdstukken opgenomen definities van bewijs zijn van toepassing op alle hoofdstukken van de gemeenschappelijke praktijk CP12.

### **2.1 Bewijs**

Voor de toepassing van de gemeenschappelijke praktijk CP12 heeft de term “bewijs” betrekking op verschillende informatiebronnen, die kunnen worden gebruikt om feiten in merkenprocedures vast te stellen en te bewijzen.

### **2.2 Ontvankelijkheid van bewijs in het stadium van de beroepsprocedure**

Als algemene regel geldt dat partijen hun bewijsmateriaal niet voor het eerst in het stadium van de beroepsprocedure mogen overleggen, met name wanneer dat bewijs bekend was en beschikbaar was ten tijde van de procedure in eerste aanleg. In de praktijk kunnen dergelijke situaties zich echter om verschillende redenen voordoen.

In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is een aantal omstandigheden uiteengezet

waarin bewijsmateriaal in de loop van een beroepsprocedure moet worden toegelaten of afgewezen. Daarom moeten de situaties waarin een beroepsinstantie bewijs mag aanvaarden dat buiten de normale procestermijn valt, in categorieën worden ingedeeld en geordend. Een dergelijke indeling vereist een lexicaal kader om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van de situaties die het vaakst voorkomen en die de meeste praktische waarde hebben.

Gelet op het bovenstaande bevat de gemeenschappelijke praktijk, op basis van de vaste rechtspraak van de EU<sup>(3)</sup>, vier soorten bewijs die zijn onderscheiden en gedefinieerd, alsook omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen met betrekking tot de ontvankelijkheid ervan in het stadium van de beroepsprocedure.

### **Nieuw bewijs**

Bewijsmateriaal dat onbekend of niet beschikbaar is tijdens de procedure in eerste aanleg en dat nadien pas voor het eerst in het stadium van de beroepsprocedure wordt overgelegd. Dit bewijsmateriaal houdt geen verband met ander bewijsmateriaal dat eerder is overgelegd.

### **Voor het eerst overgelegd bewijs**

Bewijs dat bekend en beschikbaar was tijdens de procedure in eerste aanleg, maar in dat stadium niet is overgelegd. Het wordt echter pas voor het eerst overlegd in het stadium van de beroepsprocedure.

### **Aanvullend/bijkomend bewijs**

In hoger beroep overgelegd bewijs dat de bewijzen die reeds tijdig tijdens de procedure in eerste aanleg werden overgelegd, aanvult, versterkt, of verduidelijkt. Bijvoorbeeld bewijsmateriaal dat is overgelegd in antwoord op de argumenten van de andere partij met betrekking tot bewijsmateriaal dat in eerste aanleg is overgelegd.

### **Laattijdig bewijs**

Elk bewijsstuk dat na het verstrijken van de in de beroepsprocedure vastgestelde termijn wordt ontvangen.

Er zij echter op gewezen dat de bovengenoemde categorieën, d.w.z., *Nieuw bewijs*, *Voor het eerst overgelegd bewijs* en *Aanvullend/bijkomend bewijs*, te laat kunnen worden ingediend, hetgeen erop wijst dat de bovengenoemde definities elkaar kunnen overlappen.

Bovenstaande definities bevatten gemeenschappelijke terminologie met betrekking tot de soorten bewijs en de afstemming op de EU-jurisprudentie. Zij kunnen slechts als leidraad dienen voor de partijen en hun vertegenwoordigers, en zorgen voor meer transparantie en voorspelbaarheid, met name op EU-niveau, in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO. Maar alleen als dit krachtens de toepasselijke nationale wetgeving van toepassing is, wordt ook aanbevolen dat andere beroepsinstanties deze definities gebruiken.

### **Aanbevelingen:**

- Beroepsinstanties moeten worden aangemoedigd om, waar mogelijk en als dit kan worden toegepast, de hierboven beschreven definities van soorten bewijs te gebruiken;
- Met betrekking tot de ontvankelijkheid van bewijsmateriaal in het stadium van de beroepsprocedure kan rekening worden gehouden met de volgende omstandigheden:
  - (a) factoren die in aanmerking kunnen worden genomen *ten gunste van* de ontvankelijkheid van bewijs in een beroepsprocedure:

---

<sup>(3)</sup> 14.5.2019, In de gevoegde zaken T-89/18 en T-90/18, *Café del Sol* en *CAFE DEL SOL*, EU:T:2019:331, § 41-42; 21.7.2016, C-597/14 P, *EUIPO/Grau Ferrer*, EU:C:2016:579, § 26-27; 26.9.2013, C-610/11 P, *Centrotherm*, EU:C:2013:593, § 86-88; 18.7.2013, C-621/11 P, *FISHBONE*, EU:C:2013:484, § 30; zie ook: Conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona van 5.12.2017, C-478/16 P, *GROUP Company TOURISM & Travel*, EU:C:2017:939, § 60.

- 1) indien dit bewijs waarschijnlijk van belang is voor de uitkomst van de zaak;
- 2) indien het bewijs om een geldige reden niet tijdig is overgelegd, hetgeen onder meer kan worden begrepen als een van de volgende situaties:
  - het bewijs is slechts een aanvulling op relevant bewijsmateriaal dat reeds tijdig was ingediend;
  - het bewijs wordt overgelegd ter betwisting van de bevindingen die in eerste aanleg in de bestreden beslissing ambtshalve zijn gedaan of onderzocht;
  - het bewijs is onlangs aan het licht gekomen of was niet eerder beschikbaar.

(b) factoren die in aanmerking kunnen worden genomen *ten nadele van* de ontvankelijkheid van bewijs in een beroepsprocedure:

- 1) indien de partij bewust gebruik maakt van vertragingsovername of kennelijk nalatig is;
- 2) indien aanvaarding van het bewijsmateriaal tot een onredelijke vertraging van de procedure zou leiden.

- Als een beroepsinstantie het bewijs aanvaardt, moet het recht van de andere partij om te antwoorden/te worden gehoord altijd worden geëerbiedigd, ongeacht het soort bewijs.

De aanbevolen ontvankelijkheidscriteria zijn niet bindend en hebben geen invloed op de behandeling van bewijsmateriaal in beroepsinstanties, die op elk moment de vrijheid behouden om elk soort bewijs toe te laten, overeenkomstig hun nationale wetgeving en de omstandigheden van een specifiek geval.

### 3 DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

#### 3.1 Bewijsmiddelen en -bronnen

In merkenprocedures voor de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten kunnen verschillende bewijsmiddelen worden overgelegd. Sommige van deze middelen zullen vaker worden gebruikt dan andere. Daarom werd als leidraad voor de gebruikersverenigingen, de partijen en hun vertegenwoordigers een niet-limitatieve lijst van bewijsmiddelen opgesteld en opgenomen in de gemeenschappelijke praktijk CP12. Daarnaast is hieronder een tabel opgenomen waarin wordt aangegeven wat in de meest voorkomende soorten merkenzaken moet worden aangetoond.

Gezien de huidige en toekomstige groei van de onlinehandel en -marketing zal het volume van bewijs afkomstig van het internet bovendien de komende jaren waarschijnlijk enorm toenemen. Daarom bevat dit hoofdstuk ook aanbevelingen en inzichten over onlinebewijsmateriaal en de bronnen, de betrouwbaarheid en de presentatie ervan.

Ten slotte worden factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de echtheid, de waarheidsgetrouwheid en de betrouwbaarheid van alle soorten bewijs, waaronder onlinebewijsmateriaal.

##### 3.1.1 Overlegging van documenten en bewijsstukken

In het algemeen kunnen partijen vrij kiezen welk bewijsmateriaal zij willen overleggen aan de beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten. Daarom kunnen in merkenprocedures bij wijze van voorbeeld de volgende bewijsmiddelen worden overgelegd:

##### 3.1.1.1 Facturen en andere handelsdocumenten

In deze rubriek zijn de volgende documenten te vinden:

- auditverslagen;
- inspectieverslagen;
- jaarverslagen;
- ondernemingsprofielen, belastingdocumenten, financiële verklaringen, documenten ter staving van

het bedrag dat de houder van het recht heeft geïnvesteerd in de promotie van of de reclame voor het merk (investeringscijfers en verslagen over reclame) en soortgelijke documenten waarin onder meer economische resultaten, verkoopvolume, omzet of marktaandeel worden getoond;

- facturen, bestel- en leveringsbonnen, met inbegrip van documenten waaruit blijkt dat een bepaald aantal klanten in de betrokken periode en op het betrokken grondgebied via de website van de houder van het recht bestellingen heeft geplaatst voor de betrokken waren of diensten;
- documenten waaruit blijkt dat de houder van het recht voorafgaand aan het gebruik van het merk toestemming heeft verleend (bijvoorbeeld: gebruik door licentiehouders);
- documenten waaruit blijkt dat er voor de indiening van het merk een directe of indirecte relatie tussen de partijen bij de procedure bestaat, bijvoorbeeld een précontractuele, contractuele of postcontractuele (resterende) relatie;
- documenten waaruit de aan het merk verbonden waarde blijkt, met inbegrip van de mate waarin het merk wordt gebruikt via licenties, merchandising en sponsoring;
- vastleggingen van succesvolle handhaving, bijvoorbeeld afbakenings- en coëxistentieovereenkomsten in merkenzaken.

#### 3.1.1.2 *Catalogi, advertenties en reclame*

Deze rubriek omvat:

- catalogi;
- reclame- en promotiemateriaal, met inbegrip van prijslijsten en aanbiedingen en reclameboodschappen;
- afdrukken van webpagina's, onlinewinkels, websites van bedrijven, webarchieven, internetverkeer en -analyses (website), tv-spots en video- en audiobestanden, enz.;
- zakelijke correspondentie en visitekaartjes;
- materiaal van beurzen en conferenties.

#### 3.1.1.3 *Publicaties*

Omvat:

- artikelen, persnota's en andere publicaties in kranten en tijdschriften en ander gedrukt materiaal;
- uittreksels uit gidsen, boeken, encyclopedieën, woordenboeken, wetenschappelijke documenten, enz.

#### 3.1.1.4 *Monsters*

Dit kan het volgende omvatten:

- verpakkingen, etiketten, labels en monsters van de waren of foto's daarvan.

#### 3.1.1.5 *Officiële en openbare documenten*

Deze documentatie omvat:

- beslissingen van rechtbanken of administratieve instanties;
- beslissingen van beroepsinstanties en van IE-bureaus van de lidstaten;
- certificaten en brieven van rechtbanken of administratieve autoriteiten, met inbegrip van beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten, alsmede kamers van koophandel en nijverheid;
- lijsten van door de houder van het recht ontvangen ingediende aanvragen of verkregen inschrijvingen, samen met uittreksels uit de officiële registers (officiële databanken) of de certificaten daarvan;



- hyperlinks <sup>(4)</sup> en URL-adressen <sup>(5)</sup> naar de overeenkomstige aantekeningen in officiële databanken;
- lijsten van door derden ingediende aanvragen of verkregen inschrijvingen, bedrijfsnamen en domeinnamen die het relevante merk of de elementen ervan bevatten, samen met uittreksels uit de officiële registers (officiële databanken).

#### 3.1.1.6 *Getuigenverklaringen*

Hieronder vallen:

- verklaringen van getuigen.

#### 3.1.1.7 *Verklaringen onder ede of belofte*

Dat zijn:

- schriftelijke verklaringen onder ede of belofte of verklaringen met dezelfde strekking volgens het recht van de staat waar zij zijn afgelegd.

#### 3.1.1.8 *Marktonderzoeken*

Hieronder vallen:

- marktonderzoeken en opiniepeilingen.

#### 3.1.1.9 *Uittreksels uit sociale media*

Hieronder valt materiaal afkomstig van:

- blogs;
- forums;
- sociale media platforms;
- sociale media analyses.

#### 3.1.1.10 *Andere documenten*

In deze rubriek zijn de volgende documenten te vinden:

- certificeringen, rankings en prijzen;
- documenten waaruit blijkt dat de aanvraag voor een merk is afgeweken van het oorspronkelijke doel ervan en op speculatieve wijze of uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een financiële vergoeding is ingediend;
- aanvaarding van verzoeken tot staking.

De bovenstaande lijst (3.1.1.1-3.1.1.10) is slechts indicatief en geeft niet het relatieve belang of de bewijskracht van het bewijsmateriaal weer. Hij is ook **niet-limitatief**, dus elk ander bewijs dat relevant is voor het specifieke geval, kan door de partij worden overgelegd en in aanmerking worden genomen door de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten. Zij blijven echter vrij om elk bewijselement te beoordelen.

#### 3.1.1.11 *Doel van de bewijslevering*

In het algemeen is er geen beperking die inhoudt dat bepaalde feiten alleen met specifieke bewijsmiddelen kunnen worden vastgesteld en bewezen. Daarom kunnen de hierboven opgesomde bewijsmiddelen in

---

<sup>(4)</sup> Een verwijzing naar informatie waar de gebruiker rechtstreeks naartoe kan gaan door op de hyperlink te klikken of te tikken of de muis erboven te houden. Een hyperlink kan naar een heel document verwijzen of kan een koppeling zijn naar een specifiek element in een document.

<sup>(5)</sup> URL (uniform resource locator): Een specifieke verwijzing naar een internetbron die op het wereldwijde web te vinden is. URL's worden doorgaans gebruikt om naar webpagina's (http), bestandsoverdrachten (FTP), e-mails (mailto), toegang tot databanken (JDBC) en andere applicaties te verwijzen.

verschillende soorten zaken worden overgelegd. In het kader van dit document is hieronder echter een tabel opgenomen met een samenvatting van de meest voorkomende soorten gevallen van merkenzaken en het doel van bewijslevering.

Er zij op gewezen dat de kolom “Doel van de bewijslevering” van toepassing is op de partijen (met inbegrip van derden in de procedure, bijvoorbeeld bij het indienen van opmerkingen) en hun vertegenwoordigers, en niet op de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten.

Voorts moeten de partijen bij de procedure en hun vertegenwoordigers altijd rekening houden met de relevante datum/periode, aangezien deze datum of die periode een belangrijke factor is voor het bewijs in alle hieronder genoemde soorten zaken. Het wordt niet aanbevolen bewijsmateriaal in te dienen met betrekking tot datums buiten de relevante periode, tenzij de partij verklaart op welke wijze dit materiaal de feitelijke situatie op de relevante datum/periode heeft beïnvloed. (zie ook subhoofdstuk 3.2).

Rechtsbegrippen/ Soorten zaken	Doel van de bewijslevering
Verkregen onderscheidend vermogen	Om aan te tonen dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het betrokken geografische gebied voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd of waarvoor het merk is ingeschreven, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt <sup>(6)</sup> .
Groter onderscheidend vermogen	Om aan te tonen dat een merk in het betrokken geografische gebied een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt <sup>(7)</sup> . Het bewijs van groter onderscheidend vermogen dat door gebruik wordt verkregen, moet ook betrekking hebben op de relevante waren en diensten.
Bekendheid	Om aan te tonen dat een merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het betrokken publiek op het grondgebied waarvan de bekendheid wordt aangevoerd, voor de betrokken waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft. De relevante factoren zijn bijvoorbeeld het marktaandeel van het merk; de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan; en de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan om het merk bekendheid te geven <sup>(8)</sup> .
Algemeen bekend merk	Om aan te tonen dat een merk in de betrokken lidstaat of lidstaten algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs <sup>(9)</sup> . Het merk moet in de betrokken kringen algemeen bekend zijn voor de specifieke waren en diensten <sup>(10)</sup> .
Bewijs van gebruik/ Normaal gebruik	Om aan te tonen dat houder van het merk dit merk binnen een bepaalde termijn in de lidstaat of lidstaten normaal heeft gebruikt voor de betrokken waren of diensten waarvoor het ingeschreven is <sup>(11)</sup> . Het bewijs moet bestaan uit aanduidingen betreffende plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het merk <sup>(12)</sup> .

<sup>(6)</sup> Artikel 4, lid 4, en artikel 4, lid 5 van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 7, lid 3, en artikel 59, lid 2, van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(7)</sup> 12.3.2008, T-332/04, Coto D’Arcis, EU:T:2008:69, § 50.

<sup>(8)</sup> 14.9.1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 10.5.2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, § 51-52.

<sup>(9)</sup> Artikel 5, lid 2, onder d), van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 8, lid 2, onder c), en artikel 60 van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001; zie ook: 22.11.2007, C-328/06, Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704.

<sup>(10)</sup> Hoewel de termen “algemeen bekend” en “bekendheid” verschillende rechtsbegrippen aanduiden, overlappen zij elkaar in aanzienlijke mate. In de praktijk zal de drempel om vast te stellen of een merk algemeen bekend is of bekend is, doorgaans gelijk zijn, aangezien de beoordeling in beide gevallen hoofdzakelijk is gebaseerd op kwantitatieve overwegingen met betrekking tot de herkenning van het merk door het publiek.

<sup>(11)</sup> Artikel 16 van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 18 van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(12)</sup> 5.10.2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41.

Niet-onderscheidend merk	Om aan te tonen dat het merk elk onderscheidend vermogen mist <sup>(13)</sup> . Dit onderscheidend vermogen kan enkel worden beoordeeld met betrekking tot, ten eerste, de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd of het merk is ingeschreven, en, ten tweede, de perceptie van dat teken <sup>(14)</sup> , door het relevante publiek op het relevante grondgebied.
Beschrijvend merk	Om aan te tonen dat een merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd of het merk is ingeschreven <sup>(15)</sup> , op het relevante grondgebied.
Gebruikelijk teken of gebruikelijke aanduiding	Om aan te tonen dat een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd of het merk <sup>(16)</sup> , op het relevante grondgebied, is ingeschreven.
Misleidend merk	Om aan te tonen dat een merk het publiek kan misleiden, bijvoorbeeld over het soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van de gespecificeerde waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd of het merk is ingeschreven <sup>(17)</sup> op het relevante grondgebied.
Generiek merk (procedure tot vervallenverklaring)	Om aan te tonen dat een merk door toedoen of nalaten van de houder van het merk op het relevante grondgebied de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een product of dienst waarvoor het is ingeschreven <sup>(18)</sup> .
Kwade trouw	Om gedrag aan te tonen dat afwijkt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken <sup>(19)</sup> .

De bovenstaande tabel moet ook als **niet-limitatief** worden beschouwd.

### **Aanbevelingen:**

- Partijen kunnen in de procedure verschillende soorten bewijs overleggen om hetzelfde feit aan te tonen. Een algemeen onderzoek van deze bewijsstukken impliceert dat deze ten opzichte van elkaar moeten worden beoordeeld. Ook al zijn sommige bewijsstukken niet overtuigend, toch kunnen zij bijdragen tot het vaststellen van het relevante feit wanneer zij samen met andere elementen worden onderzocht.

### 3.1.2 *Onlinebewijs: bronnen, betrouwbaarheid en presentatie*

Voor de toepassing van deze gemeenschappelijke praktijk moet onder onlinebewijsmateriaal het bewijsmateriaal worden verstaan dat van het internet is verkregen. In het licht van de groeiende rol van e-

<sup>(13)</sup> Artikel 4, lid 1, onder b), van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 59, lid 1, onder a), van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(14)</sup> 12.7.2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24.

<sup>(15)</sup> Artikel 4, lid 1, onder c), van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 59, lid 1, onder a), van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(16)</sup> Artikel 4, lid 1, onder d), van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 7, lid 1, onder d), en artikel 59, lid 1, onder a), van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(17)</sup> Artikel 4, lid 1, onder g), van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 7, lid 1, onder g), en artikel 59, lid 1, onder a), van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(18)</sup> Artikel 20, onder a), van de Uniemerkenrichtlijn nr. 2015/2436; Artikel 58, lid 1, onder b), van Uniemerkenverordening nr. 2017/1001.

<sup>(19)</sup> Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 12.3.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

commerce, sociale media en andere onlineplatforms in het bedrijfsleven is het logisch dat onlinebewijs in de regel als geldig bewijsmiddel wordt aanvaard <sup>(20)</sup>.

De aard van het internet kan het echter moeilijk maken om vast te stellen welke inhoud daadwerkelijk beschikbaar is op het internet en op welke datum of in welke periode deze inhoud daadwerkelijk ter beschikking van het publiek werd gesteld. Websites worden gemakkelijk bijgewerkt en de meeste ervan bevatten geen archief van eerder weergegeven materiaal, noch een register dat de leden van het publiek in staat stelt nauwkeurig vast te stellen wat is gepubliceerd en wanneer. Het probleem van de “betrouwbaarheid” van onlinebewijs doet zich dan ook voor.

Er zij op gewezen dat dit subhoofdstuk is gebaseerd op de aanbevelingen van de gemeenschappelijke praktijk CP10 — *Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet* <sup>(21)</sup>. Hoewel sommige van die aanbevelingen ook van toepassing kunnen zijn op andere intellectuele-eigendomsrechten of ander bewijsmateriaal in termen van methodologie gebruikt voor de beoordeling ervan, kan het noodzakelijk en aan te bevelen zijn om ze aan de specifieke kenmerken het merk aan te passen.

### 3.1.2.1 Elektronische databanken

Om bijvoorbeeld een oudere merkaanvraag of -inschrijving (het bestaan, de geldigheid, de reikwijdte van de bescherming ervan enz.) in de procedure te staven, moet de partij de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten bewijzen van de indiening of inschrijving ervan overleggen. Daarom wordt aanbevolen uittreksels uit de relevante onlinedatabanken in te dienen.

Uittreksels uit databanken moeten altijd worden aanvaard als ze afkomstig zijn uit een officiële databank, zoals hieronder in de aanbevelingen wordt toegelicht.

Voorts kan de partij, naast dat ze fysiek bewijs ter staving verstrekt, in gevallen waarin het bewijsmateriaal betrekking heeft op de indiening of inschrijving van oudere rechten, in plaats daarvan formeel gebruikmaken van een rechtstreekse hyperlink of URL-adres naar de hieronder vermelde officiële databanken (nadere gegevens in subhoofdstuk 3.1.2.8: *Hyperlinks en URL-adressen*).

#### **Aanbevelingen:**

- Uittreksels uit onlinedatabanken moeten worden aanvaard als ze afkomstig zijn uit de officiële databank van een van de IE-bureaus van de lidstaten of de officiële databanken beheerd door EU-instellingen en -organen of internationale organisaties (bv. de “eSearch Plus” van EUIPO of de “Madrid monitor” van de WIPO) <sup>(22)</sup>;
- Uittreksels uit “TMview” moeten ook worden aanvaard <sup>(23)</sup> als bewijs van internationale inschrijvingen en aangevraagde of ingeschreven merken bij de deelnemende bureaus, op voorwaarde dat deze de relevante gegevens bevatten;
- Als het uittreksel uit een officiële databank niet alle benodigde informatie bevat, vult de partij deze aan met andere documenten uit een officiële bron waarin de ontbrekende informatie wordt getoond;
- In het geval van beeldmerken moet de afbeelding van het merk op dezelfde bladzijde van een uittreksel staan en moet, indien dit niet het geval is, een extra officieel document/officiële bladzijde met de afbeelding worden ingediend. Dit document of deze bladzijde kan afkomstig zijn uit de databank zelf (waar het beeldmerk wordt weergegeven op een aparte bladzijde die, uitgeprint of opgeslagen in bijvoorbeeld pdf-formaat, een vermelding van de bron bevat) of uit een andere officiële

<sup>(20)</sup> 6.11.2011, T-508/08, Afbeelding van luidspreker, EU:T:2011:575, § 75.

<sup>(21)</sup> [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/News/cp10/CP10\\_nl.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_nl.pdf)

<sup>(22)</sup> De “korte” versie van het uittreksel is toereikend zolang het alle nodige informatie bevat, maar de uitgebreide of lange versie van het WIPO-extract verdient de voorkeur, aangezien het alle individuele indicaties voor elk aangewezen land bevat, met inbegrip van de verklaring inzake de toekenning van bescherming.

<sup>(23)</sup> 6.12.2018, T-848/16, Deichmann SE v EUIPO, EU:T:2018:884, § 61 en 70.

bron (zoals de publicatie van het beeldmerk in het publicatieblad).

### 3.1.2.2 *Webarchieven*

Diensten voor het archiveren van websites bestaan in een proces waarin delen van het wereldwijde web worden verzameld om ervoor te zorgen dat de informatie in een archief behouden blijft voor toekomstige onderzoekers, historici en het publiek. Bovendien kunnen gebruikers dankzij webarchieven, zoals “WayBack Machine”<sup>(24)</sup>, gearchiveerde versies van webpagina’s in de loop van de tijd bekijken. De inhoud van het webarchief bevat gegevens over datums.

#### **Aanbevelingen:**

- Afdrukken uit webarchieven, zoals “WayBack Machine”, kunnen worden beschouwd als betrouwbare vormen van onlinebewijs<sup>(25)</sup>;
- Het verdient echter aanbeveling dat afdrukken uit webarchieven, zoals “WayBack Machine”, worden bevestigd door ander bewijsmateriaal uit alternatieve bronnen, wanneer het redelijkerwijs mogelijk is dergelijk ander bewijsmateriaal te verkrijgen.

### 3.1.2.3 *Bewerkbare websites*

Over het algemeen mag de betrouwbaarheid van informatie uit bewerkbare websites, zoals “Wikipedia” of “Acronym Finder”, niet in twijfel worden getrokken door het loutere feit dat de gebruikers de mogelijkheid hebben nieuwe vermeldingen toe te voegen<sup>(26)</sup>. Maar inhoud/informatie afkomstig van bewerkbare websites, zoals “Wikipedia” of “Acronym Finder”, kan echter als onvoldoende zeker worden beschouwd<sup>(27)</sup>. In een dergelijk geval is het raadzaam dat andere bewijzen deze informatie bevestigen.

Ook moet worden opgemerkt dat in het licht van de zich ontwikkelende jurisprudentie en technische ontwikkelingen rekening moet worden gehouden met de kwestie van betrouwbaarheid van bewerkbare websites, met name “Wikipedia”.

#### **Aanbevelingen:**

- Bij gebruik van bewerkbare en collectieve internetwoordenboeken, encyclopedieën of databanken, zoals “Acronym Finder” of “Wikipedia” als referentiebasis moet naar behoren rekening worden gehouden met de noodzaak dat aan dergelijke informatie ondersteunend of bevestigend bewijsmateriaal moet worden toegevoegd;
- Indien de partij in de beroepsprocedure de informatie op bewerkbare websites, zoals “Wikipedia” en “Acronym Finder” wil ontkrachten, is het raadzaam dat ze aanvullende documenten of bewijsstukken overlegt<sup>(28)</sup>;
- Als alternatief voor internetdatabanken zoals “Acronym Finder” moet het gebruik van een bepaalde afkorting door een aantal handelaren of relevante consumenten in het desbetreffende gebied op het internet volstaan om het daadwerkelijke gebruik van de afkorting aan te tonen.

### 3.1.2.4 *Niet-bewerkbare websites*

Afdrukken van niet-bewerkbare websites bevatten datums en plaatsen waar bijvoorbeeld de betrokken waren in de handel werden gebracht of waar het desbetreffende materiaal (zoals promotiemateriaal

<sup>(24)</sup> Een online digitaal archief dat digitale inhoud op het wereldwijde web en op internet opslaat, beheert en doorzoekt.

<sup>(25)</sup> Bijvoorbeeld: 19.11.2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (met betrekking tot “WayBack Machine”).

<sup>(26)</sup> 25.9.2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 77.

<sup>(27)</sup> 29.11.2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, § 98.

<sup>(28)</sup> 25.9.2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 78.

weergegeven op afdrucken enz.) is gebruikt <sup>(29)</sup>.

### **Aanbevelingen:**

- In principe is het niet nodig bevestigend bewijsmateriaal in te dienen bij het indienen van afdrucken of schermopnames <sup>(30)</sup> van niet-bewerkbare websites (tenzij er sprake is van weerwoord of verzet, of wanneer relevante gegevens ontbreken, of wanneer bewijsmateriaal afkomstig is uit niet-bewerkbare websites die eigendom zijn van de belanghebbende partijen).

#### *3.1.2.5 Analyses van websites (websiteverkeer, rapportering en statistieken van websites)*

Het gebruik van schermopnames om het bestaan van een website aan te tonen, bewijst niet de intensiteit van het beweerde commerciële gebruik van de aangevoerde rechten. Dit kan onder meer blijken uit een aantal bezoeken aan de site, uit de e-mails die via de site zijn ontvangen of uit de omvang van de gegenereerde zakelijke activiteiten <sup>(31)</sup>. Een hoge ranking wat bezoekers betreft kan bijvoorbeeld helpen om aan te tonen dat een bepaald merk, dat wordt herhaald in de naam van de website van de partij <sup>(32)</sup> of anderszins duidelijk zichtbaar op een dergelijke website staat, door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in de betrokken landen.

Er kan ook rekening worden gehouden met andere vormen van communicatie of interactie met de website.

Verder kunnen analyses van websites (met inbegrip van sociale media) nuttig zijn in het geval van bewijsmateriaal met betrekking tot met name online betaalde campagnes.

### **Aanbevelingen:**

- Websiteverkeer <sup>(33)</sup> kan een factor zijn waarmee bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden in gevallen met betrekking tot normaal gebruik, verkregen onderscheidend vermogen of bekendheid. Er bestaan verschillende mogelijkheden om websiteverkeer te meten, zoals page views <sup>(34)</sup>, paginahits <sup>(35)</sup> en een sessie <sup>(36)</sup>, die ook kunnen worden gekwantificeerd met behulp van web-/websiteanalyses of soortgelijke instrumenten.
- Het is raadzaam dat de partij een volledig en geen gedeeltelijk analyseverslag van de website indient. Als minimumnorm dient de partij het verslag evenwel in te dienen met: het datumbereik, het aantal gebruikers (bv. gebruikers, nieuwe gebruikers, nieuwe bezoeker en teruggekeerde bezoeker), hun territoriale/geografische locatie, gemiddelde sessieduur en bouncepercentage <sup>(37)</sup>.
- Als het product of de dienst in kwestie een subpagina heeft, moet de partij ook een analyseverslag over/met deze subpagina verstrekken.
- Bij het beoordelen van de beschikbaarheid van het merk of de waren en diensten op het internet

<sup>(29)</sup> 12.9.2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50.

<sup>(30)</sup> Een digitale afbeelding die wordt aangemaakt door de informatie die op een bepaald moment op een digitaal beeldscherm (bv. computerscherm, televisie of mobiel apparaat) wordt weergegeven, geheel of gedeeltelijk vast te leggen.

<sup>(31)</sup> 19.11.2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29.

<sup>(32)</sup> 14.12.2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, § 66.

<sup>(33)</sup> De hoeveelheid gegevens die bezoekers verzenden naar en ontvangen van een website.

<sup>(34)</sup> Een bezoek aan een pagina op een specifieke website. Als de bezoeker een pagina opnieuw laadt, geldt dit als een extra pageview. Als de gebruiker naar een andere pagina navigeert en vervolgens naar de originele pagina terugkeert, geldt dit ook als extra pageview.

<sup>(35)</sup> Een verzoek van één bestand in het toegangsregister van een webserver. Een verzoek om een HTML-pagina met drie grafische afbeeldingen leidt tot vier hits (treffers) in het logboek: één voor het HTML-tekstbestand en één voor elk van de grafische afbeeldingsbestanden.

<sup>(36)</sup> Een onbepaald tijdsbestek waarin een gebruiker continu of intermitterend is verbonden met een specifieke website. Een intermitterende verbinding is in de definitie van een sessie opgenomen om de mogelijkheid van meervoudige, opzettelijk verbroken verbindingen en nieuwe verbindingen die bedoeld zijn om het aantal pageviews van een locatie kunstmatig te verhogen, buiten beschouwing te laten.

<sup>(37)</sup> Een meting van sessies waarbij één pagina wordt bezocht, waarbij een gebruiker een website bezoekt en deze zonder verdere interactie verlaat (weergegeven in %).



wordt aanbevolen rekening te houden met labelsystemen, hashtags en koppelingen tussen zoektermen en beelden van de relevante inhoud op verschillende internetplatforms<sup>(38)</sup>.

- Er kan ook rekening worden gehouden met populariteitsindicatoren op sociale mediaplatforms bij de beoordeling van de beschikbaarheid van de relevante inhoud, zoals het aantal personen dat is bereikt, de views, de klikken op de post(s), de reacties, de opmerkingen, het aantal keren dat de inhoud werd gedeeld, de volgers en de “likes”.
- Bij het indienen van afdrucken of schermopnames van sociale media platforms die inhoud tonen met “likes”, views, volgers enz., moet de partij ook een analyseverslag van het sociale media platform indienen waaruit de territoriale/geografische herkomst blijkt van de gebruikers die voor “likes” of views zorgen of die volgers zijn (zie ook subhoofdstuk 3.1.2.6). Indien relevant, is het ook raadzaam meer informatie over de gebruikers te tonen, zoals geslacht, leeftijd, enz., als die informatie door een partij kan worden verkregen uit een bepaald sociale media platform of het analyse-instrument ervan.

### 3.1.2.6 Sociale media

Onder sociale media moet worden verstaan: applicaties, programma’s en websites op computers of mobiele apparaten waarmee mensen kunnen communiceren en informatie kunnen delen op internet, zoals blogs en websites voor sociale netwerken.

Enkele belangrijke kenmerken van sociale media zijn dat de inhoud ervan gemaakt wordt door de gebruikers en dat informatie zeer snel en breed kan worden verspreid. Bovendien bieden sommige sociale media diensten de mogelijkheid om historische informatie op te vragen of zelfs op inhoud te zoeken. In andere gevallen is de inhoud mogelijk slechts korte tijd beschikbaar.

Anderzijds is bekend dat sociale media pagina’s zelf een aanzienlijke hoeveelheid informatie genereren die niet kan worden gecontroleerd of gewijzigd door de eigenaar van het account of de pagina, bijvoorbeeld de datum waarop het account is aangemaakt of informatie over de wijziging van het account of de naam van de pagina. Daarom kan deze informatie worden beschouwd als informatie afkomstig van een derde partij.

Tot slot moet worden opgemerkt dat onderstaande aanbevelingen niet alleen van toepassing kunnen zijn op de bovengenoemde soorten websites, maar ook op andere websites die niet specifiek in de gemeenschappelijke praktijk worden behandeld.

#### **Aanbevelingen:**

- Uittreksels uit sociale media kunnen worden behandeld als onafhankelijke bronnen<sup>(39)</sup> op voorwaarde dat zij informatie bevatten die door de platforms zelf is gecreëerd en die niet door de eigenaar van een pagina/account kan worden gecontroleerd of gewijzigd. Deze informatie kan bijvoorbeeld de datum van creatie van het account of informatie over de wijziging van het account of de naam van de pagina omvatten.
- Aangezien bepaalde sociale media inhoud echter kan worden gewijzigd of verbeterd, wordt aanbevolen dat bewijsmateriaal zoals “likes”, volgers, views enz. wordt bevestigd door ander bewijsmateriaal, met name, indien van toepassing, verkoopcijfers die relevant zijn voor het betrokken merk en gebied.
- Bewijzen afkomstig van een sociale media website zouden moeten worden gepresenteerd door het maken van een afdruk of een schermopname van de daarin weergegeven relevante informatie.
- Het ingediende bewijsmateriaal moet een duidelijk beeld geven van de relevante inhoud (merk,

<sup>(38)</sup> Een groep technologieën die als basis wordt gebruikt waarop andere applicaties, processen of technologieën worden ontwikkeld. Bij persoonlijk computergebruik is dit de elementaire hardware (computer) en software (besturingssysteem) waar softwaretoepassingen op draaien.

<sup>(39)</sup> 24.10.2017, T-202/16, *coffeeinn*, EU:T:2017:750, § 51.

waren en diensten enz.), de datum van publicatie ervan en het URL-adres, alsook de relevantie ervan voor het betrokken onderwerp/de betrokken partij. Bovendien moeten afdrukken of schermopnames van sociale media platforms, zoals beschreven in het bovenstaande subhoofdstuk over websiteanalyses, samen met analyserapporten worden ingediend, waarin ook de territoriale/geografische herkomst van de gebruikers die “likes” of views geven of volgers zijn enz. wordt getoond (zie ook subhoofdstuk 3.1.2.5).

- In het geval van het overleggen van bewijsmateriaal met betrekking tot marketing door influencers, moet de partij de belangrijkste informatie over een bepaalde influencer verstrekken, bijvoorbeeld de geografische locatie van die influencer en de daarmee verband houdende reclameboodschappen, aangezien dit relevant kan zijn voor de beoordeling van het bewijs. Ze moet ook de resultaten van een campagne voor volgers aantonen, bijvoorbeeld door het verkoopvolume per land te presenteren via een speciaal URL-adres of speciale code van de influencer.
- De informatie over het doel en de belangrijkste kenmerken van de betrokken sociale media website kan relevant zijn voor de beoordeling van de beschikbaarheid van de inhoud.

#### 3.1.2.7 Websites voor het delen van video's en foto's

De relevante inhoud in merkprocedures kan openbaar worden gemaakt door het delen van beelden en video's op internet.

Wat de relevante datum betreft, is dit of de datum waarop:

- een beeld of video daadwerkelijk is bekeken; of
- het beeld of de video beschikbaar is gesteld om te bekijken of te downloaden, bijvoorbeeld op een onlineplatform.

Deze informatie kan worden verkregen door middel van analyserapporten. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in de subhoofdstukken 3.1.2.5 en 3.1.2.6 hierboven.

Hoewel een afbeelding normaliter op een afdruk of schermopname wordt weergegeven, kan de manier waarop het bewijsmateriaal in de video wordt weergegeven, variëren. Het kan gaan om de video zelf die als bewijsstuk (bv. als bestand) wordt ingediend, of alleen opnames van het relevante deel/de relevante delen waarin de inhoud in kwestie wordt gepresenteerd.

Er zij op gewezen dat het niet voldoende is alleen een hyperlink of URL-adres van de video in te dienen, aangezien de inhoud ervan kan worden verwijderd of gewijzigd. De hyperlink of het URL-adres moet vergezeld gaan van de afdrukken of schermopnames van de relevante inhoud in die video.

#### **Aanbevelingen:**

- Wanneer de video zelf wordt ingediend, zou tevens informatie moeten worden verstrekt over de vraag waar en wanneer de video voor het publiek beschikbaar werd gesteld (bv. door bewijsmateriaal te verstrekken zoals afdrukken van de video wanneer deze op sociale media werd geplaatst of wanneer deze in een advertentie op een website zichtbaar was).
- Bij het indienen van de video is het raadzaam het exacte moment [in minuten, seconden] aan te geven waarop het merk, de waren of diensten of andere relevante inhoud in de video zichtbaar zijn.
- Wanneer er geen andere datum is die aangeeft wanneer een bepaalde inhoud op internet is gepubliceerd, kunnen de opmerkingen van gebruikers als bewijs dienen, op voorwaarde dat zij gedateerd zijn en geloofwaardig lijken.
- De informatie over de bron waaruit afbeeldingen of video's afkomstig zijn, moet worden verstrekt.
- Het is raadzaam aanvullende informatie te verstrekken of een analyseverslag in te dienen over het aantal views dat de video daadwerkelijk heeft gekregen (bv. bewijsstukken verstrekken zoals afdrukken van een website voor het delen van video's), het datumbereik en de

territoriale/geografische herkomst van de kijkers. Indien relevant, is het ook raadzaam meer informatie over de kijkers te tonen, zoals geslacht, leeftijd, enz. als die informatie uit een bepaald platform of het analyse-instrument ervan kan worden verkregen.

#### 3.1.2.8 Hyperlinks en URL-adressen

Op een beperkt aantal uitzonderingen na, kunnen hyperlinks of URL-adressen op zich niet als voldoende bewijs worden beschouwd. Hiervoor is aanvullend bewijs nodig. Informatie die via een hyperlink of een URL-adres toegankelijk is, kan later immers worden gewijzigd of verwijderd. Bovendien kan het moeilijk zijn om de relevante inhoud (het merk, de datum van publicatie enz.) te identificeren.

#### **Aanbevelingen:**

- Het gebruik van een directe hyperlink of URL-adres naar de officiële databank van een van de IE-bureaus van de lidstaten, de officiële databanken beheerd door de EU-instellingen en -organen of internationale organisaties moet worden aanvaard (zoals beschreven in subhoofdstuk 3.1.2.1 hierboven). Indien de partij echter een beroep doet op dit soort onlinebewijs, moet zij dit expliciet vermelden en moet de onlinebron duidelijk worden geïdentificeerd.
- Met uitzondering van de hyperlinks en URL-adressen naar de bovengenoemde databanken moet, wanneer het URL-adres of een hyperlink wordt ingediend, ook een afdruk of een schermopname van de daarin vervatte relevante informatie worden verstrekt.

Er zij op gewezen dat zelfs indien de partijen formeel verklaren dat zij een rechtstreekse hyperlink of URL-adres naar de officiële databank gebruiken, zoals hierboven beschreven, zij verplicht moeten controleren of de onlinebronnen de meest nauwkeurige en actuele relevante informatie weergeven.

Bovendien moet bij een tegenstrijdigheid tussen het onlinebewijsmateriaal en het fysieke bewijsmateriaal, het meest actuele bewijsmateriaal prevaleren, wanneer de partij nog steeds fysiek bewijsmateriaal overlegt zonder haar eerdere verklaring inzake het gebruik van een hyperlink of URL-adres formeel te herroepen.

#### 3.1.2.9 E-handelsplatforms

Veel websites zijn gewijd aan diverse vormen van e-handel, zoals onlinedetailhandel, -veilingen en -marktplaatsen.

Wat de relevante datum betreft, geven e-handelsplatforms <sup>(40)</sup> zeer vaak de datum aan waarop bijvoorbeeld het specifieke product met een merk (of diensten die onder dit merk worden aangeboden) voor het eerst te koop werd aangeboden. Deze informatie die in de vorm van afdrukken of schermopnames wordt vevat, kan relevant zijn voor onder meer het bewijs van gebruik of het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen.

Bovendien kan de specifieke verwijzing naar het product of de dienst, bijvoorbeeld een naam of een code, nuttig zijn wanneer de informatie over dat product of die dienst wordt gekoppeld aan die in ander bewijsmateriaal (bv. de datum van eerste verkoop).

Bewijsmateriaal dat afkomstig is van e-handelsplatforms kan zelfs zonder de afbeelding van het merk of de waren/diensten bewijskracht hebben, op voorwaarde dat een referentienummer ter identificatie kan worden gekoppeld aan het specifieke merk of product of de specifieke dienst in kwestie.

Opgemerkt moet worden dat sommige e-handelsplatforms dezelfde “verkrijgbaar vanaf”-datum en zelfs

---

<sup>(40)</sup> E-handelsplatforms (platforms voor elektronische handel): internetplatforms die onlinetransacties van waren en diensten bevorderen door de overdracht van informatie en financiële middelen via internet.

hetzelfde referentienummer aanhouden voor nieuwe versies van een product/dienst, die wel een ander merk kunnen bevatten of onder een ander merk kunnen worden aangeboden.

**Aanbevelingen:**

- Het is raadzaam dat de partij afdrucken toevoegt van de beoordelingen die gebruikers hebben achtergelaten na de aankoop van het product of de bestelling van de dienst op een specifiek e-handelsplatform, aangezien deze informatie nuttig kan zijn voor de vaststelling van de relevante datum van de publicatie van de inhoud.
- Een specifieke referentie die het relevante product of de relevante dienst identificeert kan als schakel dienen tussen de informatie die op het e-handelsplatform wordt weergegeven (bv. het product met het merk) en die welke in de andere bewijsstukken (bv. de verkoopdatum) ligt vervat.

**3.1.2.10 Apps**

Een aanzienlijk deel van de onlineactiviteiten omvat het gebruik van toepassingen (apps)<sup>(41)</sup>, zoals onlineverkoop voor detailhandel, onlineveilingen, sociale netwerken, instant messaging enz. Daarom wordt in dit subhoofdstuk ook met dit medium rekening gehouden.

Er moet worden opgemerkt dat sommige websites ook een app-versie hebben<sup>(42)</sup>.

Wat de publicatie van relevante inhoud op internet betreft, kunnen apps en websites bepalen dat dezelfde relevante inhoud (d.w.z. datum, merk, waren en diensten, enz.) op relatief vergelijkbare wijze wordt verstrekt. Het belangrijkste verschil tussen apps en websites betreft dan ook niet de inhoud zelf, maar de manier waarop de relevante informatie wordt aangeboden.

Aantonen dat relevante inhoud werd gepubliceerd in een app zonder websiteversie kan met name om de volgende redenen omslachtig zijn:

- het is moeilijk om bewijs te verkrijgen dat de relevante inhoud via een app is gepubliceerd als de informatie tijdelijk wordt weergegeven en na een bepaalde periode mogelijk niet opvraagbaar is;
- de beperkte capaciteit van diensten voor het archiveren van websites om historische gegevens van apps te verzamelen;
- de beperkte mogelijkheid om een afdrukversie te maken van de informatie die in een app wordt weergegeven.

**Aanbevelingen:**

- Wanneer apps ook een websiteversie hebben, is het raadzaam om de relevante informatie van de website te halen;
- Als er geen websiteversie beschikbaar is, kan een schermopname van een mobiel apparaat als bewijs gelden;
- Wanneer de relevante informatie wordt gepresenteerd in een schermopname van een app, wordt de datum waarop de schermopname is gemaakt geacht de datum van publicatie van de relevante inhoud te zijn, tenzij een vroegere relevante datum kan worden vastgesteld op basis van de inhoud van de schermopname zelf of van andere ondersteunende bewijsmiddelen;
- Bij de beoordeling van het bewijs van publicatie van relevante inhoud uit bepaalde apps (bv. apps voor webwinkels, sociale media enz.), kan de informatie over het doel en de belangrijkste kenmerken van de betrokken app relevant zijn voor de beoordeling van het bewijs.

<sup>(41)</sup> Een programma dat of groep programma's die voor de eindgebruiker is ontworpen. Dit omvat onder meer databaseprogramma's, mediaspelers, tekstverwerkers, webbrowsers, spreadsheets en andere toepassingen. Deze programma's zijn ontworpen voor het uitvoeren van gecoördineerde functies, taken of activiteiten.

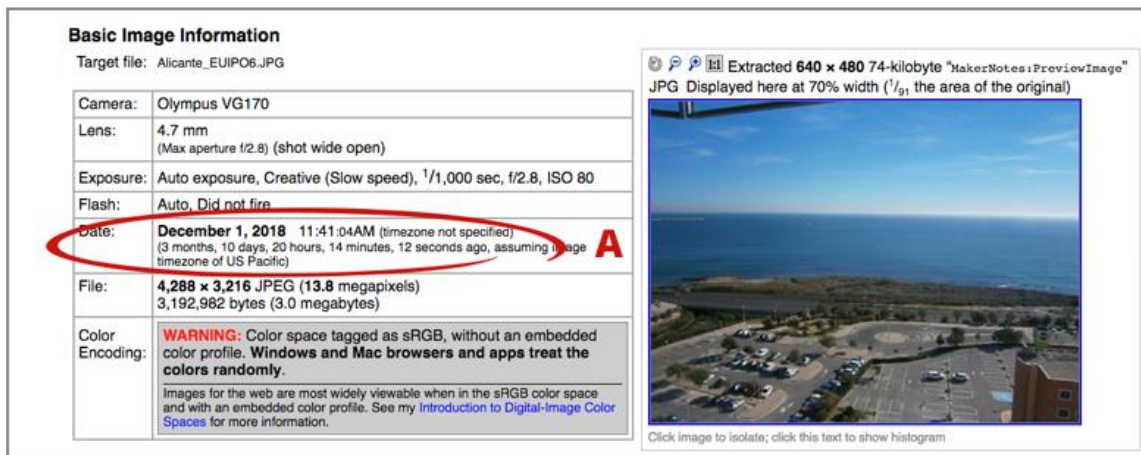
<sup>(42)</sup> App (mobiele) versie: een soort softwaretoepassing die is ontworpen voor gebruik op een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tabletcomputer; mobiele apps zijn vaak bedoeld om gebruikers soortgelijke diensten te bieden als apps die op pc's toegankelijk zijn.

### 3.1.2.11 Metagegevens

Het bewijs van publicatie van de relevante inhoud op internet kan worden verkregen door het analyseren van metagegevens<sup>(43)</sup> (of EXIF-gegevens<sup>(44)</sup>, zie indicatie “C” in voorbeeld 2 hieronder), die bijvoorbeeld zijn ingebed in afbeeldingen, video’s en websites. Een afbeelding kan bijvoorbeeld informatie over de afbeelding zelf bevatten, zoals de auteur, de aanmaakdatum of datum waarop ze werd gewijzigd of de locatie waar de afbeelding werd genomen (zie aanduidingen “A”, “B” en “C” in voorbeelden 1 en 2 hieronder).

Er zijn verschillende manieren om metagegevens te verkrijgen. Afhankelijk van het apparaat (zoals een smartphone of een digitale camera) en waar het desbetreffende bestand is opgeslagen, kan het mogelijk zijn de metagegevens in te zien door eenvoudigweg de optie “informatie” op de afbeelding zelf te selecteren of door meer gespecialiseerde software te gebruiken (d.w.z. “metadata viewer”-software). Welk soort metagegevens kan worden verkregen, hangt af van de mogelijkheden van het apparaat en de manier waarop het bestand is opgeslagen.

#### Metagegevens verkregen uit foto van digitale camera



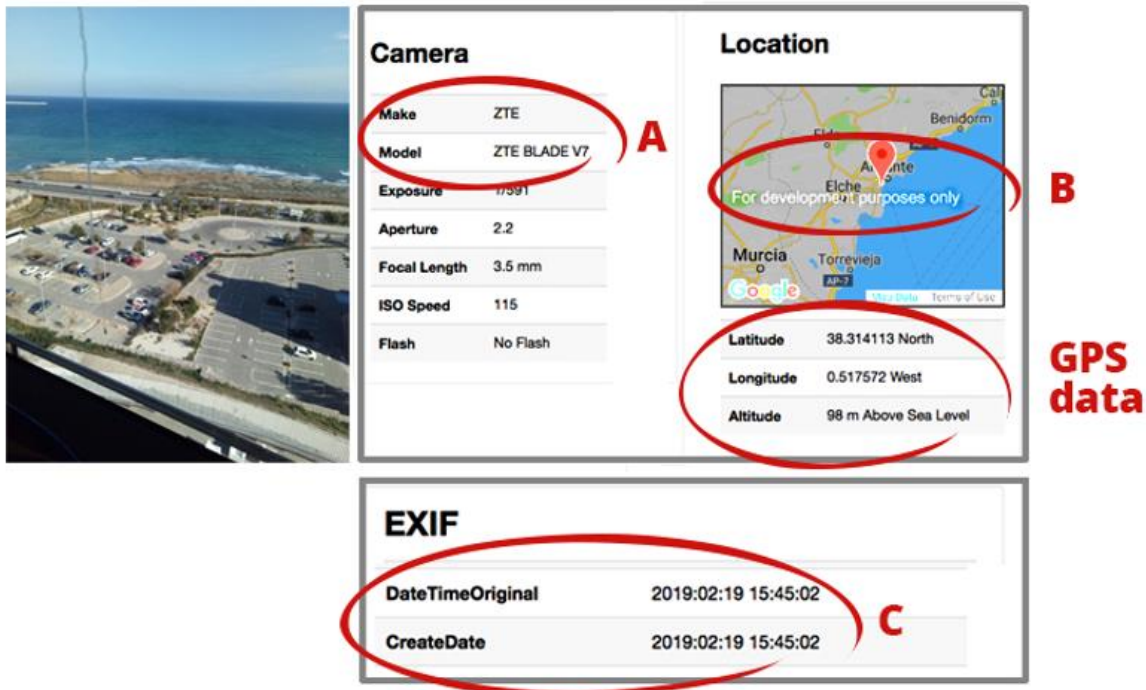
Voorbeeld 1

<sup>(43)</sup> De gegevens die worden gebruikt om de inhoud van een bepaald item (bv. foto, beeld, video of e-boek) te beschrijven.

<sup>(44)</sup> EXIF-gegevens (Exchangeable image file format data): een standaard die de formaten voor beelden, geluid en bijbehorende labels specificeert die worden gebruikt door digitale camera's (waaronder smartphones), scanners en andere systemen voor het werken met beeld- en geluidsbestanden die door digitale camera's worden opgenomen.



*Metagegevens verkregen uit afbeelding van smartphone*



Voorbeeld 2

**Aanbevelingen:**

- Wanneer metagegevens worden ingediend als bewijsmateriaal, wordt aanbevolen informatie te geven over de wijze waarop deze zijn verkregen, wat voor soort informatie is verkregen en uit welke bronnen.

*3.1.2.12 Factoren die van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid van informatie op het internet*

Bij het verstrekken van onlinebewijs moeten ook de volgende beperkingen in aanmerking worden genomen:

- wachtwoorden en betalingen;
- topniveaudomein <sup>(45)</sup>;
- doorzoekbaarheid <sup>(46)</sup>;
- geoblocking <sup>(47)</sup>.

De thema's doorzoekbaarheid en geoblocking zijn behandeld in de Gemeenschappelijke praktijk CP10 – *Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet*. Hieronder volgt een aantal

<sup>(45)</sup> Het laatste segment van een domeinnaam of het deel dat onmiddellijk na het "punt-symbool" volgt. Er is een beperkt aantal vooraf gedefinieerde achtervoegsels die een topniveaudomein vormen. Voorbeelden van topniveaudomeinen zijn: .com — commerciële ondernemingen; .gov — overheidsinstanties; .edu — onderwijsinstellingen.

<sup>(46)</sup> De mogelijkheid om een website te vinden door in een browser zoektermen in te voeren of met andere middelen.

<sup>(47)</sup> Een vorm van beveiliging die wordt gebruikt op e-mail-, web- of andere internetservers om de toegang tot inhoud te beperken op basis van de geografische locatie van de gebruiker. De locatie van de gebruiker wordt bepaald aan de hand van zijn IP-adres (land) of een reeks adressen die als ongewenst of vijandig worden beschouwd.



andere aanbevelingen.

### **Aanbevelingen:**

- In het algemeen kan noch een beperking van de toegang tot een beperkte kring van personen met een wachtwoord, noch de vereiste van betaling voor toegang, verhinderen dat afdrucken of schermopnames van dergelijke beveiligde websites of apps als bewijs worden overgelegd. Niettemin kan de beschikbaarheid van relevante inhoud afhangen van de specifieke omstandigheden van een specifiek geval.
- Topniveaudomeinen mogen in beginsel geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om een merk of andere relevante inhoud op internet te vinden. Wel kunnen ze dienen als een aanwijzing die aangeeft of de consumenten eerder toegang zullen hebben tot een bepaalde website. Als bijvoorbeeld een topniveaudomein dat van een EU-lidstaat zou zijn, zou het waarschijnlijker zijn dat de consumenten in die lidstaat of meer in het algemeen in de EU, kennis hadden kunnen nemen van de inhoud op een dergelijke webpagina, ook rekening houdend met de gebruikte taal.

#### *3.1.3 Echtheid, waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid van bewijsmateriaal en criteria voor de beoordeling ervan*

Voor de toepassing van de gemeenschappelijke praktijk CP12 betekent de echtheid en waarheidsgetrouwheid van bewijsmateriaal dat het niet vervalst is of nadien verbeterd, gewijzigd of nageemaakt is.

In het algemeen wordt aan elk bewijsstuk een passende weging toegekend op basis van de bewijskracht ervan. Daarom moet nogmaals worden benadrukt dat de onderstaande aanbevelingen geen betrekking hebben op de beoordeling van de bewijskracht van het bewijsmateriaal. Zij stellen alleen een gemeenschappelijke aanpak voor van de voorafgaande stappen, d.w.z. elementen die kunnen worden geanalyseerd om eerst na te gaan of het voorliggende bewijsmateriaal echt is.

### **Aanbevelingen:**

- Bij de beoordeling van de echtheid en de waarheidsgetrouwheid van bewijsmateriaal, moet onder meer rekening worden gehouden met:
  - (i) de persoon van wie het bewijsmateriaal afkomstig is en de hoedanigheid van de persoon die de bewijzen heeft gegeven of de bron ervan (d.w.z. de herkomst van het bewijs);
  - (ii) de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen;
  - (iii) tot wie het is gericht;
  - (iv) of het op grond van de inhoud redelijk, deugdelijk en betrouwbaar lijkt <sup>(48)</sup>.
- Wanneer in bewijsmateriaal een datum of andere elementen zijn opgenomen die achteraf zijn toegevoegd (bv. handgeschreven datums op gedrukte documenten) kan dit een reden opleveren om te twijfelen aan de echtheid en de waarheidsgetrouwheid ervan;
- Bij het onderzoek van alle bewijsstukken moet ook worden nagegaan of er sprake is van inconsistenties tussen de ingediende bewijsstukken.

## **3.2 Vaststelling van de relevante datum van het bewijs**

Bij de beoordeling van bewijsmateriaal, is het belangrijk de datum van het document of bewijsstuk vast te stellen. Bovendien moeten de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten alsmede de partijen bij de procedure rekening houden met de relevante datum/periode en het belang ervan in specifieke procedures

<sup>(48)</sup> 15.12.2005, T-262/04, Driedimensionaal merk in vorm van aansteker, EU:T:2005:463, § 78; 25.4.2018, T-312/16, CHATKA, EU:T:2018:221, § 50.

(bijvoorbeeld in het geval dat bewijs van gebruik, verkregen onderscheidend vermogen of bekendheid moet worden aangetoond). Het aantonen van de relevante datum kan echter soms een aantal problemen met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer er geen datum is vermeld in het bewijsmateriaal of bij de behandeling van onlinebewijsmateriaal.

Daarom wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de kwestie van de vaststelling van de relevante datum van het bewijs in het geval van: documenten en monsters, onlinebewijsmateriaal en marktonderzoeken.

### 3.2.1 *Bewijsstukken: vaststelling van de datum van de documenten*

Zoals uiteengezet in subhoofdstuk 3.1.1 van de gemeenschappelijke praktijk CP12, kan een partij verschillende bewijsmiddelen overleggen om hetzelfde feit aan te tonen. Voorts impliceert een algemeen onderzoek van deze bewijsstukken dat zij ten aanzien van elkaar moeten worden beoordeeld.

Als algemene regel geldt dat op documenten, gedrukte media, gecontroleerde jaarverslagen enz. een duidelijke datum moet worden vermeld. Zo niet, dan moet de partij aanvullend bewijsmateriaal overleggen. Dit is ook het geval wanneer het in een bepaalde marktsector gebruikelijk is dat de monsters van de waren zelf geen tijdsaanwijzingen bevatten. In de meeste gevallen is voor foto's van fysieke monsters of exemplaren zelf ondersteunend bewijsmateriaal nodig om een relevante datum vast te stellen.

#### **Aanbevelingen:**

- De datum van het bewijs moet blijken uit het bewijsmateriaal zelf;
- Materiaal dat zonder enige aanduiding van een datum wordt overgelegd, kan in het kader van een algemene beoordeling nog steeds relevant zijn en in aanmerking worden genomen in samenhang met andere door de partij overgelegde bewijsstukken, wanneer daarop een datum is vermeld <sup>(49)</sup>.

### 3.2.2 *Onlinebewijs: instrumenten om de relevante datum te bepalen*

In het vorige hoofdstuk over de bewijsmiddelen en -bronnen wordt onder meer ingegaan op aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de omgang met verschillende onlinebronnen.

Dit subhoofdstuk (3.2.2) bevat op zijn beurt een **niet-limitatieve lijst van instrumenten** die kunnen helpen om de datum te bepalen waarop bepaalde inhoud op het internet is gepubliceerd.

In dit verband kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt om de relevante datum te bepalen:

- zoekmachines en diensten voor het archiveren van websites;
- met de computer gegenereerde tijdstempels;
- forensische softwaretools.

Het gebruik van de bovengenoemde instrumenten door de partijen bij de procedure en hun vertegenwoordigers is echter **niet verplicht**. Andere mogelijkheden (bijvoorbeeld notariële akte) of online-instrumenten kunnen worden gebruikt door de partij bij de procedure of haar vertegenwoordiger. De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven echter altijd vrij in de beoordeling hiervan.

Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de Gemeenschappelijke praktijk CP10 – *Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet*.

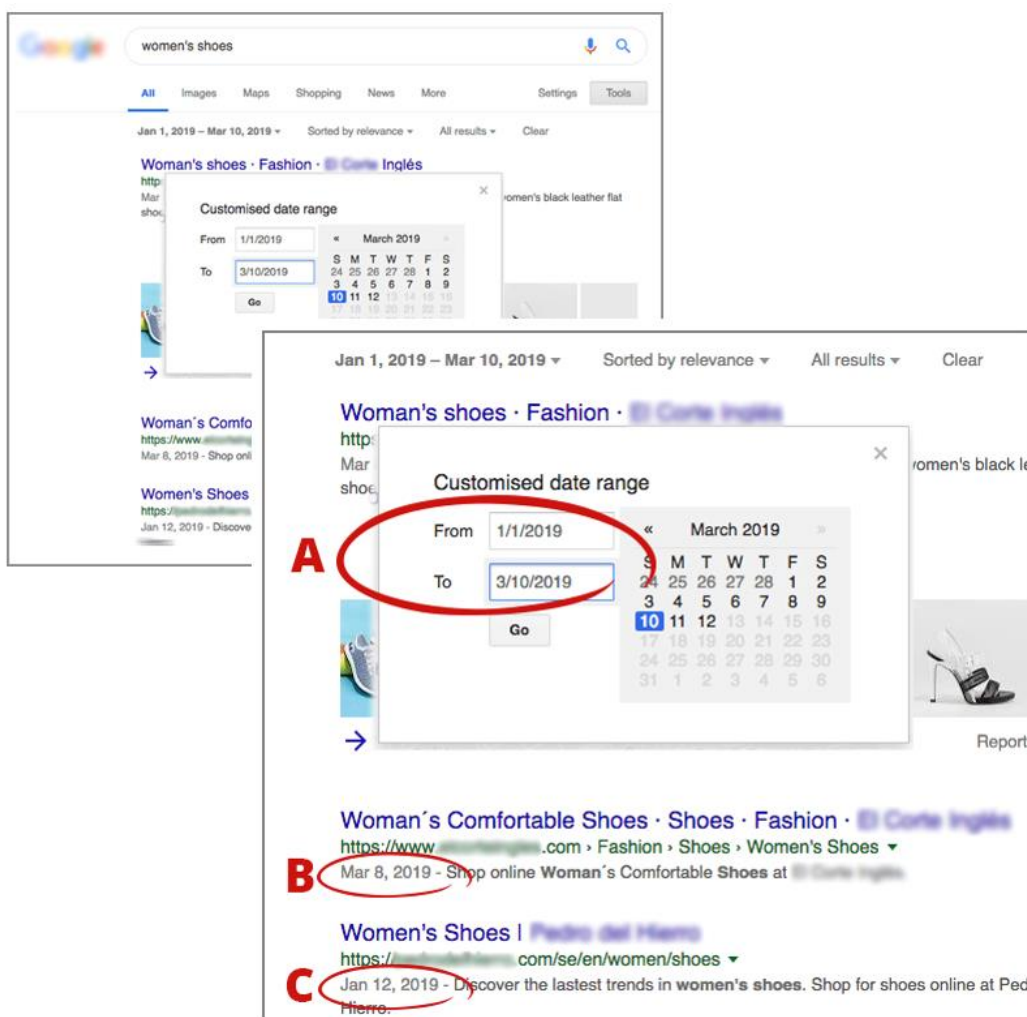
<sup>(49)</sup> 17.2.2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33.

### 3.2.2.1 Datums verstrekt door zoekmachines en diensten voor het archiveren van websites

De datum van openbaarmaking kan worden vastgesteld aan de hand van de relevante gegevens die door zoekmachines<sup>(50)</sup> en diensten voor het archiveren van websites worden verstrekt.

Zoekmachines bieden gebruikers de mogelijkheid om informatie binnen een bepaald tijdsbestek te zoeken (zie aanduiding “A” in voorbeeld 3)<sup>(51)</sup>. De verkregen resultaten kunnen een voorlopige indicatie geven van wanneer de desbetreffende inhoud online beschikbaar was.

Om de publicatie van bepaalde inhoud aan te tonen moet de relevante datum echter door nadere informatie worden bevestigd, idealiter de datums die vervat zijn in de inhoud van de specifieke websites die in de zoekresultaten zijn opgenomen.



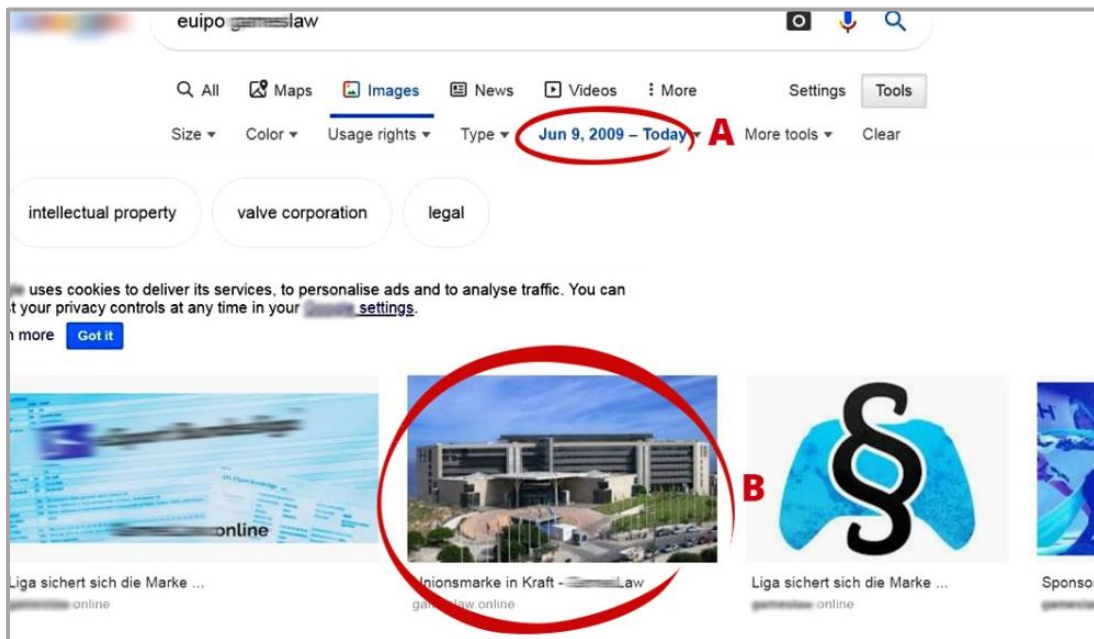
**Voorbeeld 3**

Vanwege de hieronder vermelde beperkingen dienen zoekmachines met de nodige omzichtigheid te worden gebruikt. Ten eerste is bij het zoeken binnen een bepaald tijdsbestek (zie aanduiding “A” in

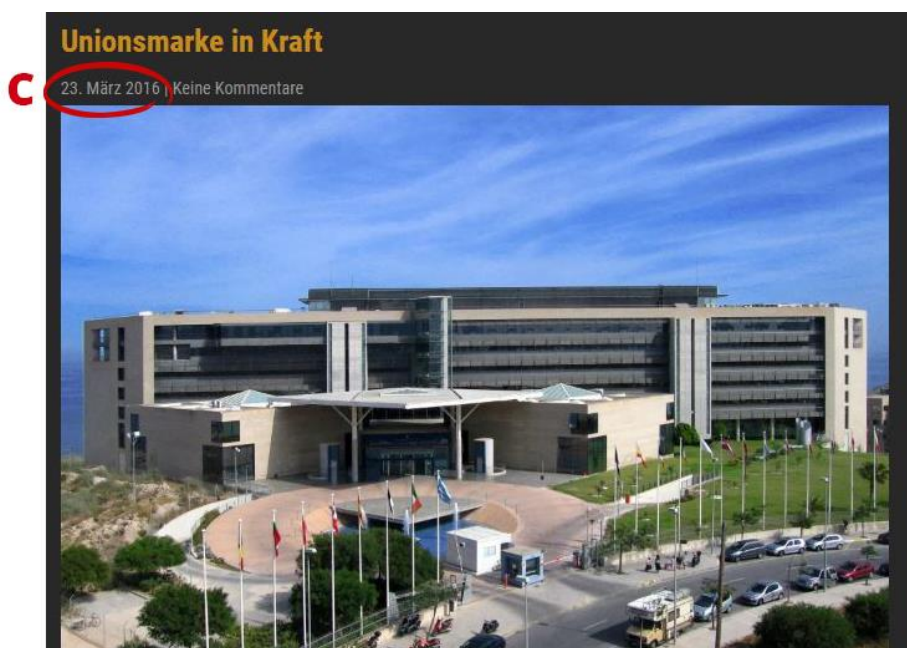
<sup>(50)</sup> Computerprogramma's die op internet zoeken naar informatie die bepaalde trefwoorden bevat.

<sup>(51)</sup> Sommige zoekmachines slaan informatie met betrekking tot inhoud van websites tijdelijk of langer op. Dat gebeurt via een programma met de naam “webcrawler”, dat het internet scant, zoveel mogelijk websites bezoekt en informatie over deze webpagina's (zoals de publicatie- of aanmaakdatum van de site of van de inhoud) opslaat in een index.

voorbeeld 4) de verkregen datum niet noodzakelijkerwijs de datum waarop de relevante inhoud is gepubliceerd (zie aanduiding “C” in voorbeeld 4), maar de datum waarop het instrument de specifieke website tijdelijk (in cache) heeft opgeslagen of heeft vastgelegd (zie aanduiding “B” in voorbeeld 4). Ten tweede heeft de inhoud van een website welke die relevante informatie/inhoud toont, mogelijk geen betrekking op de getoonde datum, maar op de meest recente versie van die website.



Wanneer je op de bijbehorende website met de afbeelding komt, merk je dat de datum van openbaarmaking van de afbeelding 23 maart 2016 is.



**Voorbeeld 4**

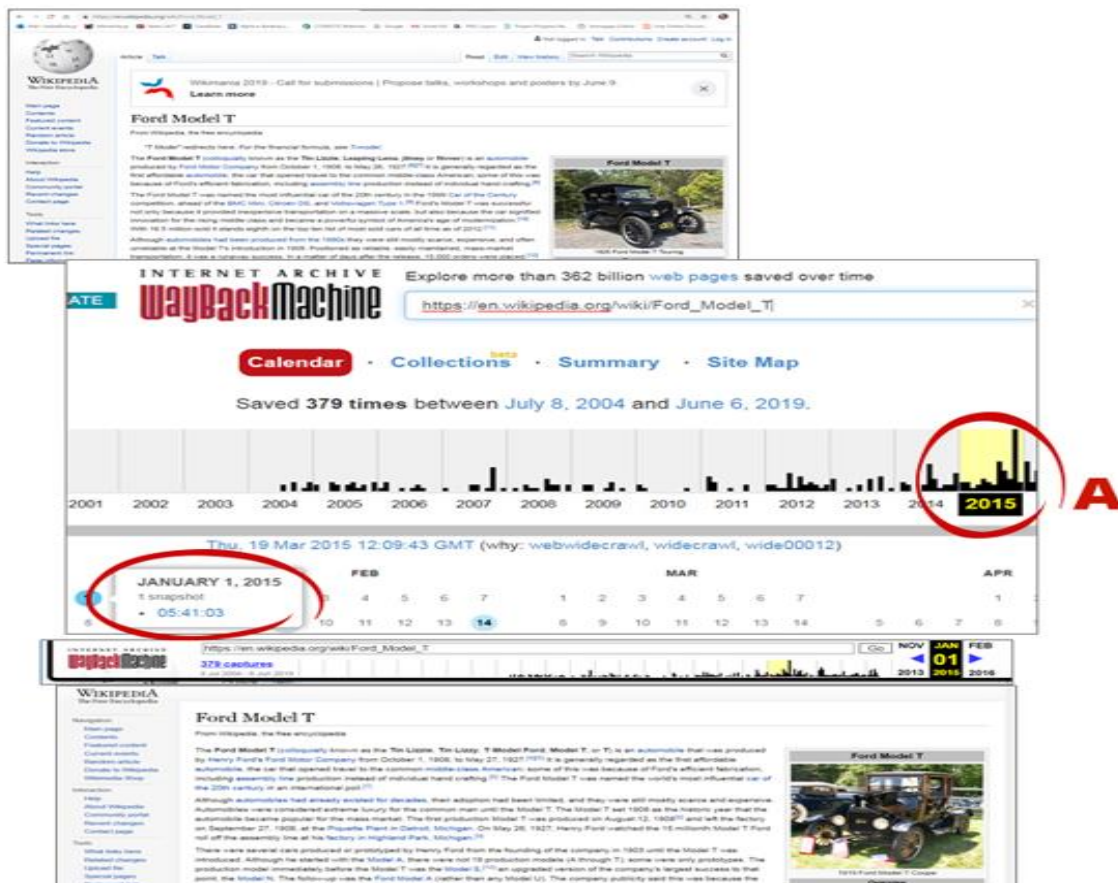


Diensten voor het archiveren van websites (zoals de “WayBack Machine”) kunnen daarentegen als een waardevol instrument dienen om de datum van publicatie van bepaalde inhoud op internet te bewijzen.

Ze bieden toegang tot gearchiveerde websites of delen daarvan zoals deze op een bepaald tijdstip zijn verschenen (“captures” of opnames) (zie aanduiding “A” in voorbeeld 5). Bovendien bieden websitearchieven ook de mogelijkheid om deze te bekijken en te navigeren.

Desalniettemin moeten bij het beoordelen van het via websitearchiveringsdiensten verkregen bewijsmateriaal de volgende aspecten in aanmerking worden genomen:

- Beperkte toegang tot de inhoud van een website. Het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om inhoud die met een wachtwoord is beveiligd te archiveren of website-eigenaren kunnen archiveringsystemen via blokkering de toegang tot hun inhoud ontzeggen (d.w.z. robotuitsluiting <sup>(52)</sup>).
- Onvolledige of gedeeltelijke archivering van de inhoud van de website.
- Het verwijderen van inhoud. Website-eigenaren hebben het recht om te verzoeken om verwijdering van de gearchiveerde inhoud.
- Sporadische actualiseringen. Websites worden niet gearchiveerd telkens wanneer ze worden bijgewerkt of gewijzigd, maar alleen wanneer ze door webcrawlers <sup>(53)</sup> worden bezocht. En dat hangt weer af van de populariteit van de website.



Voorbeeld 5

<sup>(52)</sup> Een standaard die door websites wordt gebruikt om met webcrawlers en andere webrobots te communiceren. De webrobot wordt door robotuitsluiting geïnformeerd over welke delen van een website niet verwerkt of gescand mogen worden.

<sup>(53)</sup> Een internetbot die het wereldwijde web systematisch doorbladert, meestal voor het indexeren van websites.

### **Aanbevelingen:**

- Het resultaat van zoekopdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van zoekmachinediensten moet met de nodige voorzichtigheid worden betracht;
- Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat bij het navigeren op de gearchiveerde website, afzonderlijke delen van de website betrekking kunnen hebben op verschillende datums;
- Om de publicatie van relevante inhoud op het internet aan te tonen, is het raadzaam om gebruik te maken van websitearchiveringsdiensten in plaats van zoekmachinediensten;
- Om de publicatie van bepaalde inhoud op internet te bewijzen, moet de relevante datum worden bevestigd door aanvullend bewijsmateriaal.

#### *3.2.2.2 Met de computer gegenereerde informatie met tijdstempel*

Een elektronische tijdstempel <sup>(54)</sup> geeft een exacte tijd aan een bestand, een bericht, een transactie, een afbeelding enz., waaruit blijkt dat de inhoud op een bepaald moment bestond.

Er zijn verschillende diensten beschikbaar die tijdstempels <sup>(55)</sup> aanbieden. Van sommige daarvan is door de Europese Commissie erkend dat zij voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 910/2014 <sup>(56)</sup>. Aanbieders van deze diensten kunnen voorzien in gekwalificeerde elektronische tijdstempels <sup>(57)</sup>.

De Europese lijst van gekwalificeerde aanbieders van tijdstempels <sup>(58)</sup> is door de Europese Commissie openbaar gemaakt.

Een door een lidstaat afgegeven gekwalificeerde tijdstempel wordt in alle lidstaten als zodanig erkend. Bovendien wordt verondersteld dat de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip, en de integriteit van de gegevens waaraan de datum en het tijdstip zijn gekoppeld, juist zijn <sup>(59)</sup>.

Tijdstempels kunnen de inhoud die is vervat in een schermopname of afdruk (zie aanduidingen “A” in voorbeeld 6 en voorbeeld 7 hieronder) beveiligen tegen mogelijke latere wijzigingen of verwijdering uit de oorspronkelijke bron. Bovendien gelden voor dit soort bewijs geen territoriale beperkingen.

Wanneer voor een specifieke website een tijdstempel wordt aangevraagd, zal de dienst een certificaat verstrekken ter verificatie van de inhoud met tijdstempel, zoals het URL-adres en de datum, allemaal met betrekking tot de website op het moment waarop deze van een tijdstempel werd voorzien (zie aanduiding “A” in voorbeeld 7 en aanduidingen “A” en “B” in voorbeeld 8 hieronder).

Zowel statische websites als browsersessies kunnen van een tijdstempel zijn voorzien.

---

<sup>(54)</sup> Gegevens in elektronische vorm die andere gegevens in elektronische vorm verbinden aan een bepaald tijdstip en die bewijzen dat die laatstgenoemde gegevens op dat tijdstip bestonden (artikel 3, lid 33, eIDAS-verordening). Sommige diensten voor tijdstempels zijn gebaseerd op blockchaintechnologie

<sup>(55)</sup> Een reeks tekens of gecodeerde informatie die aangeeft wanneer een bepaalde gebeurtenis zich heeft voorgedaan, doorgaans met de datum en het tijdstip van de dag.

<sup>(56)</sup> Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-verordening).

<sup>(57)</sup> Een elektronisch tijdstempel dat voldoet aan bepaalde voorschriften van artikel 42 van de eIDAS-verordening, namelijk dat het: a) de datum en het tijdstip koppelt met de gegevens zodat de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen zonder dat deze op worden ontdekt, redelijkerwijs wordt weggenomen; b) is gebaseerd op een tijdelijke informatiebron die gekoppeld is aan de gecoördineerde universele tijd (internationaal beheerd uniform systeem van atoomische klokken waarmee de middelbare tijd in Greenwich wordt verbonden).

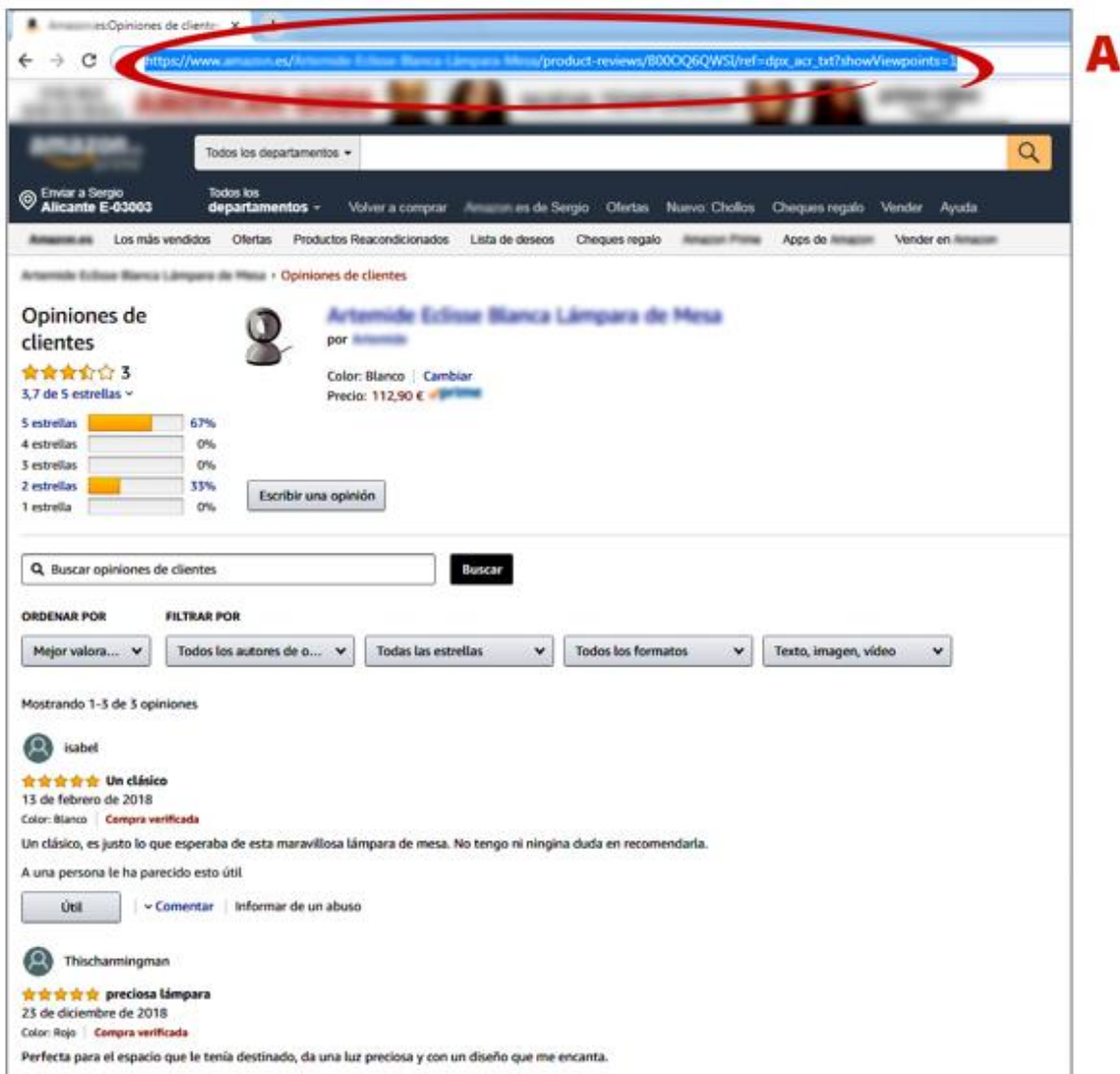
<sup>(58)</sup> Vertrouwde lijst: <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/> gekwalificeerde verlener van tijdstempels (gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten – QTSP): Een verlener van vertrouwensdiensten die naast het aanmaken en valideren van elektronische handtekeningen, digitale certificaten levert en bewaart. Aan verlener van vertrouwensdiensten is een toezichtstatus toegekend en in de EU en Zwitserland worden elektronische ondertekeningprocedures door hen gereguleerd.

<sup>(59)</sup> Artikel 41 van de eIDAS-verordening.



Wanneer statische websites van een tijdstempel worden voorzien, geeft de tijdstempeldienst gewoonlijk een digitaal certificaat af met de inhoud die op een bepaald moment zichtbaar is op een specifieke URL, met vermelding van de exacte datum en het exacte tijdstip. Dit type tijdstempel moet garanderen dat de ingediende schermopname niet is gewijzigd, aangezien het digitaal ondertekende en van een tijdstempel voorziene certificaat tevens de visuele informatie omvat die door de URL en de HTML-code als bijlage bij het certificaat is verstrekt.

*Tijdstempel voor een statische website*



**Voorbeeld 6**  
Zonder tijdstempel





### 3.2.2.3 Forensische softwaretools

Forensische softwaretools<sup>(60)</sup> worden gebruikt om digitaal en door de computer gegenereerd bewijsmateriaal te verkrijgen. Sommige softwaretools zijn gericht op niet-deskundige gebruikers en zijn vrij beschikbaar op internet.

Deze kunnen met name worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de relevante datum die mogelijk is opgenomen in afbeeldingen of video's of in de voor het maken van een website gebruikte programmering (d.w.z. metagegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de publicatie van bepaalde inhoud op het internet aan te tonen.

Forensische softwaretools kunnen ook worden gebruikt om sociale media te volgen door berichten en beelden vast te leggen.

#### **Aanbevelingen:**

- Wanneer bewijs wordt verkregen met behulp van forensische softwaretools, wordt aanbevolen informatie te geven over de softwaretool, de wijze waarop de informatie is verkregen, welk soort informatie is verkregen en uit welke inhoud, alsook over de datum en het tijdstip waarop de informatie is verkregen.

### 3.2.3 De periode en tijdstip van een marktonderzoek

Wat marktonderzoeken betreft, rijst de vraag wat de periode moet zijn die in het onderzoek wordt weerspiegeld — de periode vóór de datum van indiening, op het moment van de procedure, na de indieningsdatum, enz. Daarom moet de partij rekening houden met de onderstaande aanbevelingen.

#### **Aanbevelingen:**

- De periode van het onderzoek moet relevant zijn voor de periode waarin de oorzaak van de actie zich voordeed, aangezien het marktonderzoek dan nuttig zou zijn om bijvoorbeeld de bekendheid van een bepaald merk vast te stellen.

Niettemin zou een onderzoek die enige tijd voor of na de relevante datum is samengesteld, nuttige aanwijzingen kunnen bevatten, hoewel de bewijskracht ervan kan variëren naargelang de bestreken periode dicht bij of ver van de relevante datum ligt<sup>(61)</sup>.

## 3.3 Wijzen van bewijslevering

Het is de taak van de partij bij de procedure om haar bewijsmateriaal te ordenen. Voorts moet het overleggen van bewijsmateriaal voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn om de andere partij in staat te stellen haar recht van verdediging uit te oefenen en de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten in staat te stellen hun onderzoek te voeren. In het licht van het bovenstaande bevat de gemeenschappelijke praktijk aanbevelingen over de presentatie en structuur van bewijsmateriaal, de aanvaardbare formaten, de grootte en het volume ervan, alsmede een inhoudsopgave van bijlagen.

<sup>(60)</sup> Instrumenten waarmee onderzoekers bewijsmateriaal uit computers kunnen verkrijgen en de relevante informatie in overeenstemming met de digitaal-forensische normen kunnen identificeren, bewaren, herstellen en onderzoeken.

<sup>(61)</sup> Bijvoorbeeld: 12.7.2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: "[...] moet om te beginnen worden opgemerkt dat een ouder merk slechts een groot onderscheidend vermogen kan bezitten door de eventuele bekendheid ervan bij het publiek, indien het in ieder geval bekend was bij het publiek op de datum van indiening van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, de prioriteitsdatum waarop een beroep wordt gedaan ter ondersteuning van deze aanvraag [...]. Evenwel kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat een onderzoek dat op enig moment voor of na deze datum is verricht, nuttige aanwijzingen kan bevatten, waarbij echter in het oog moet worden gehouden dat de bewijskracht ervan kan variëren naarmate er meer of minder tijd ligt tussen het onderzochte tijdvak en de indienings- of prioriteitsdatum van de betrokken merkaanvraag."

Het bevat ook richtsnoeren voor de gebruikersverenigingen, de partijen en hun vertegenwoordigers over de wijze waarop een marktonderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd teneinde als bewijs in merkenprocedures te worden ingediend, alsook een checklist, die door beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten kan worden gebruikt als instrument ter ondersteuning van beslissingen bij de behandeling van de onderzoeken.

Bovendien bevat dit hoofdstuk een minimumnorm voor beëdigde verklaringen en getuigenverklaringen.

### 3.3.1 *Presentatie van bewijsmateriaal: aanvaardbare formaten, grootte en volume*

Rekening houdend met bepaalde verschillen tussen de soorten indieningen zijn in het kader van deze gemeenschappelijke praktijk, vijf groepen aanbevelingen gecreëerd voor: (i) alle soorten indieningen (ii) papieren indieningen, met inbegrip van de indiening van fysieke voorwerpen (iii) elektronische indieningen/e-filings (iv) indieningen per fax en v) via gegevensdragers.

Er zij echter op gewezen dat elektronische indiening, indien beschikbaar, de voorkeur blijft genieten als middel om stukken en bewijsmateriaal in te dienen. Bovendien moet de partij of haar vertegenwoordiger altijd vooraf nagaan welke soorten indieningen door de bevoegde beroepsinstantie of het bevoegde IE-bureau van een lidstaat worden toegelaten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat papieren indieningen of indieningen per fax niet worden aanvaard.

#### 3.3.1.1 *Alle soorten indieningen*

Alleen de bewijsstukken die in een stuk worden vermeld en waarnaar in een inhoudsopgave van bijlagen wordt verwezen, mogen als bijlagen worden ingediend.

De indienende partij moet rekening houden met de volgende essentiële aspecten van een gestructureerde presentatie van bewijsmateriaal met betrekking tot alle soorten indieningen.

#### **Aanbevelingen:**

- Bewijsstukken moeten worden opgenomen in bijlagen bij een stuk, die opeenvolgend moeten worden genummerd, bijvoorbeeld: Bijlage 1, bijlage 2 enz.
- Elke bijlage moet duidelijk van de andere bijlagen worden onderscheiden, bijvoorbeeld door toevoeging van een specifiek schutblad of de vermelding van bijlage 1, bijlage 2 enz. bovenaan de eerste bladzijde van het bewijsmateriaal.
- Elke indiening van schriftelijk bewijs (dat wil zeggen in elke bijlage) moet zo mogelijk worden gepagineerd.
- De bewijsstukken moeten vergezeld gaan van een inhoudsopgave van bijlagen (zie subhoofdstuk 3.3.2.1 hieronder).
- De partij moet in haar stukken uitleg geven over wat elk bewijsstuk voorstelt of wat ze daarmee wil bewijzen.
- Bij elke verwijzing in de stukken naar het ingediende bewijsmateriaal moet het desbetreffende nummer van de bijlage worden vermeld, zoals vermeld in de inhoudsopgave van de bijlagen (zie subhoofdstuk 3.3.2.1 hieronder).
- Indien de partij naar bewijsmateriaal verwijst dat in een ander stuk is opgenomen, moet dit bovendien duidelijk worden vermeld (bv. bijlage 3 bij de uiteenzetting van de gronden).
- Zo nodig moeten de datum en de handtekening op elke bladzijde of indiening van de bewijsstukken worden vermeld, overeenkomstig de procedure van elke beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat.
- Indien verschillende merken, waren en diensten of datums in één bewijsstuk worden weergegeven, moet de relevante informatie duidelijk worden aangegeven.
- Indien de originele bewijsstukken kleurelementen bevatten die relevant zijn voor het dossier



(bijvoorbeeld een inschrijvingsbewijs <sup>(62)</sup> of bewijs van normaal gebruik), moet dit bewijsmateriaal in kleur worden ingediend.

Partijen bij de beroepsprocedure moeten zorgvuldig nagaan hoeveel bewijsmateriaal zij moeten overleggen om de relevante feiten vast te stellen en te bewijzen. Zij moeten het bewijsmateriaal dat in een procedure wordt ingediend zorgvuldig selecteren, rekening houdend met zowel de kwantiteit als de kwaliteit ervan, en de hoeveelheid bewijsmateriaal en de bewijskracht ervan rationeel beoordelen. Partijen bij de procedure moeten derhalve rekening houden met de volgende punten.

**Aanbevelingen:**

- Indien in een bepaald geval slechts een deel van het bewijsmateriaal – bijvoorbeeld de vooromslag en enkele bladzijden in het bewijsmateriaal – relevant is, dient de partij alleen de relevante bladzijden/delen in te dienen;
- Op verzoek moet echter een volledige/complete versie van het bewijsmateriaal worden verstrekt.

*3.3.1.2 Papieren indieningen, met inbegrip van fysieke voorwerpen*

Bij een papieren indiening worden de volgende vermeldingen aanbevolen.

**Aanbevelingen:**

- Indien de documentatie (bewijsstukken) in verschillende pakketten wordt verstuurd, moet op de voorpagina van de inhoudsopgave van de bijlagen een vermelding worden opgenomen van het totale aantal bijlagen, het aantal pakketten en de identificatie van de bijlagen in elk pakket.
- Het is raadzaam om voor alle ingediende documenten gewone A4-vellen, met inbegrip van scheidingspagina's tussen de bijlagen of bijvoegsels, te gebruiken in plaats van andere formaten of apparaten. Niettemin moet in elk afzonderlijk geval worden gekeken naar de leesbaarheid van het bewijsmateriaal. Daarom kan voor specifieke soorten bewijsmateriaal (bv. posters) een groter formaat (bv. A1-vel) geschikter zijn.
- Originele documenten mogen niet worden toegezonden. In plaats daarvan moet een kopie (indien relevant, in kleur) worden gemaakt en als bijlage worden toegezonden.
- Het toezenden van fysieke exemplaren, monsters enz. moet zoveel mogelijk worden vermeden. In plaats daarvan moet een foto worden gemaakt die moet worden afgedrukt (indien relevant, in kleur) en als document (bijlage) moet worden toegezonden.
- Indien een partij bij de procedure foto's van fysieke exemplaren/monsters toezendt, moeten zij alle voor het specifieke geval relevante weergaven bevatten door de foto's te nemen van elke kant van het monster en vervolgens van de details zoals het merk, de taal, de datums of de namen van de landen die daarop kunnen voorkomen. Waar mogelijk moeten etiketten die deel uitmaken van het betrokken monster ook afzonderlijk worden gefotografeerd op een vlak, horizontaal oppervlak.
- Indien van toepassing moet het tweede exemplaar ter doorzending aan de andere partij duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
- In voorkomend geval moet de tweede reeks kleurelementen worden toegevoegd om aan de andere partij toe te zenden.

Er is ook een mogelijkheid om bewijsmateriaal in te dienen dat is geregistreerd op gegevensdragers. Dit onderwerp wordt hieronder beschreven in subhoofdstuk 3.3.1.5

---

<sup>(62)</sup> 25.10.2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, § 45-57; 27.3.2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, § 48-53.



### 3.3.1.3 E-filings

Indien een partij bewijsmateriaal elektronisch indient (via e-filing), moet zij rekening houden met de volgende aanbevelingen.

#### **Aanbevelingen:**

- Er hoeft geen tweede exemplaar te worden verzonden via e-filing. Maar indien een beroepsinstantie of IE-bureau van een lidstaat dat vereist, moet binnen een bepaalde termijn een papieren exemplaar worden ingediend.
- Beperkingen met betrekking tot de bestandsgrootte zijn afhankelijk van de technische beperkingen en mogelijkheden van elke beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat.

Bovendien moet de partij het volgende in aanmerking nemen, aangezien de bijlagen (bewijsstukken) als bestanden moeten worden toegezonden.

#### **Aanbevelingen:**

- De bijlagen (bewijsstukken) moeten worden opgenomen in een of meer bestanden die losstaan van het dossier dat de stukken bevat.
- Een bestand kan een of meer bijlagen bevatten. Het mag niet worden verplicht om per bijlage één bestand aan te maken. Het verdient echter aanbeveling om de bijlagen bij de indiening in oplopende volgorde bij te voegen en voldoende duidelijk te benoemen (zie hieronder).
- De bestanden moeten namen bevatten en idealiter de inhoud ervan zo duidelijk mogelijk identificeren (bijvoorbeeld: Bijlage 1, Bijlage 2, Bijlagen 1 tot en met 6, Bijlagen 1 tot en met 3, Facturen enz.).

De beperking voor de lengte van de naam voor bovengenoemde dossiers is afhankelijk van de technische beperkingen en capaciteiten van elke beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat.

### 3.3.1.4 Indieningen per fax

Indien een partij bewijsmateriaal per fax indient, dient zij rekening te houden met de volgende aanbevelingen.

#### **Aanbevelingen:**

- Indien een grote hoeveelheid documentatie (bewijsstukken) in verschillende reeksen wordt ingediend, moet op de voorpagina van de inhoudsopgave van de bijlagen een indicatie worden gegeven van het totale aantal bijlagen, het aantal reeksen en de identificatie van de bijlagen in elke reeks.
- Er hoeft geen tweede exemplaar per fax te worden toegezonden. Maar indien een beroepsinstantie of IE-bureau van een lidstaat dat vereist, moet binnen een bepaalde termijn een papieren exemplaar worden ingediend.

### 3.3.1.5 Gegevensdragers (dvd's, cd-roms, USB-sticks) en andere aanvaardbare formaten

Alleen wanneer e-filing niet beschikbaar is of de bestandsgrootte van het ingediende bewijsmateriaal zo groot is dat indiening met een bepaald instrument voor elektronische indiening technisch niet mogelijk is, mogen gegevensdragers worden ingediend.

Indien een partij bij de procedure bewijsmateriaal indient met behulp van gegevensdragers zoals USB-sticks enz., moet zij de aanbevelingen inzake bestanden als bijlage volgen die zijn opgenomen in subhoofdstuk 3.3.1.3 hierboven.

In uitzonderlijke gevallen waarin een zeer groot aantal dossiers op gegevensdragers wordt ingediend, moet bewijsmateriaal in submappen worden georganiseerd en moet per bijlage (bewijs) een afzonderlijke submap worden gecreëerd in plaats van alles in één grote map in te dienen. Deze submappen moeten namen bevatten (overeenkomstig de bijlage die ze bevatten) en idealiter de inhoud ervan zo duidelijk mogelijk identificeren.

Dit document bevat ook een *Volledig overzicht van alle aanvaarde formaten voor het indienen van bewijsmateriaal in beroepsprocedures inzake merken*<sup>(63)</sup>, dat gebaseerd is op de praktijk van interne beroepsinstanties van IE-bureaus van de lidstaten en externe beroepsinstanties en/of gerechtshoven die optreden als externe beroepsinstantie in merkenprocedures van de lidstaten. De verzamelde gegevens moeten ten goede komen aan de gebruikersverenigingen, de partijen en hun vertegenwoordigers.

De aanvaarding van de onderstaande formaten door de beroepsinstanties laat de aanvaarding van andere formaten in de toekomst onverlet, bijvoorbeeld ten gevolge van technologische ontwikkelingen.

---

<sup>(63)</sup> Gegevens verzameld in oktober 2019.

Aanvaardbaar formaat van het bewijsmateriaal	Papier	Cd-roms	Dvd's	USB-sticks	Externe harde schijven	Geheugenkaarten	Andere optische schijven	MP3 via e-filing/elektronisch beroep	MP4 via e-vulling/elektronisch beroep	Fysieke exemplaren/monsters
AT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BG	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
BX										
CY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CZ	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DK	✓			✓						✓
EE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EUIPO	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
FI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GR	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
HR	✓									
HU		✓	✓	✓				✓	✓	✓
IE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
IT	✓	✓	✓							
LV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT										
PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
SE										
SI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
SK	✓	✓	✓					✓	✓	✓
UK										

Er zij op gewezen dat gegevensdragers weliswaar erkende formaten zijn om bewijsmateriaal in te dienen bij de betrokken beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten zoals hierboven is aangegeven, maar dat niet alle bestandsformaten die erin zijn opgenomen, kunnen worden aanvaard. Bewijs dat is geregistreerd op gegevensdragers is derhalve aanvaardbaar in de door elke beroepsinstantie of door het IE-bureau van een lidstaat afzonderlijk aangegeven en toegelaten formaten.

Een aantal richtsnoeren voor bestandsformaten is te vinden in de *Gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken*<sup>(64)</sup>. Het biedt een volledig overzicht van de aanvaarde elektronische bestandsformaten voor de weergave van alle soorten merken door de verschillende IE-bureaus van de lidstaten.

<sup>(64)</sup> [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_8/common\\_communication8\\_nl.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf)

### **Aanbevelingen:**

- Als minimumnorm moeten indieningen via cd-roms, dvd's of USB-sticks door de beroepsinstanties worden aanvaard.

#### *3.3.1.6 Afdrukken en schermopnames: bijzondere vereisten*

Dit subhoofdstuk is gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen van de Gemeenschappelijke praktijk CP10 – *Criteria voor de beoordeling van openbaarmaking van modellen op internet*.

Voorts zijn de volgende aanbevelingen van toepassing op alle websites en apps waaruit afdrukken of schermopnames worden gemaakt.

Er zij op gewezen dat, net als bij ander bewijsmateriaal, afdrukken of schermopnames niet handmatig mogen worden gewijzigd (met uitzondering van paginering), bijvoorbeeld door de publicatiedatum van de relevante inhoud of de bron toe te voegen.

### **Aanbevelingen:**

- Afdrukken en schermopnames die als bewijsmateriaal worden bijgevoegd moeten informatie bevatten over:
  - de bron waaruit de inhoud is verkregen (bv. URL-adres);
  - de relevante datum;
  - de relevante inhoud (bijv. het merk, de waren en diensten, enz.).
- Wanneer een afdruk of schermopname niet alle relevante informatie bevat, is het raadzaam dat de partij aanvullend bewijs indient voor de ontbrekende elementen (als bijvoorbeeld de datum in het desbetreffende bericht met de afbeelding van het merk ontbreekt, kan deze informatie worden verstrekt door reacties, opmerkingen of 'shares' op sociale media of via catalogi op commerciële of retailwebsites).
- Indien de bron (bv. een URL-adres) niet volledig zichtbaar is in een afdruk of een schermopname, wordt aangeraden aanvullend bewijs te leveren.
- Wat afdrukken betreft is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de afdrukdatum <sup>(65)</sup> van het document (afdruk) en de datum waarop de relevante inhoud op internet is gepubliceerd. De afdrukdatum wordt geacht de datum van publicatie van de inhoud te zijn, tenzij een eerdere relevante datum kan worden vastgesteld op basis van het URL-adres, de inhoud van het document zelf of enig ander bewijsstuk.
- Wanneer de relevante informatie in een schermopname wordt gepresenteerd, wordt de datum waarop de schermopname is gemaakt geacht de datum van publicatie van de relevante inhoud te zijn, tenzij een eerdere relevante datum kan worden vastgesteld op basis van de inhoud van de schermopname zelf of van andere bewijsmiddelen.
- Een afdruk of schermopname kan ook de datum bevatten waarop de inhoud werd vastgelegd, afhankelijk van het type computer en/of apparaat dat is gebruikt. Deze datum kan relevant zijn voor de publicatie van bepaalde inhoud op internet.

#### *3.3.2 Structuur van het bewijs*

De in dit subhoofdstuk genoemde aanbevelingen moeten worden toegepast op al het ingediende bewijsmateriaal, ongeacht of dit fysiek, op gegevensdragers, langs elektronische weg of per fax wordt ingediend.

---

<sup>(65)</sup> Door de computer verstrekte datum wanneer de inhoud van een website wordt "afgedrukt" (of het nu een papieren versie of een pdf-formaat betreft). Deze datum wordt boven- of onderaan de desbetreffende bladzijde(n) weergegeven.

### 3.3.2.1 Inhoudsopgave van de bijlagen

Zoals hierboven vermeld, moet het bewijs, om een duidelijke en nauwkeurige bewijsvoering te vergemakkelijken, worden opgenomen in bijlagen bij de stukken. Voorts moet de partij bij de procedure de inhoudsopgave van de bijlagen opstellen en indienen bij de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat, samen met haar bewijsstukken.

De inhoudsopgave van de bijlagen moet samen met de stukken worden ingediend en moet voldoen aan de onderstaande aanbevelingen.

#### **Aanbevelingen:**

- De stukken moeten een inhoudsopgave (d.w.z. de inhoudsopgave van de bijlagen) bevatten waarin voor elk bijgevoegd bewijsstuk de volgende informatie is opgenomen:
  - het nummer van de bijlage;
  - een korte omschrijving van het bewijsmateriaal en in voorkomend geval het aantal bladzijden;
  - het nummer van de bladzijde van de indiening waarin de bewijsstukken worden vermeld <sup>(66)</sup>;
  - in voorkomend geval moet een bepaald bewijsstuk vertrouwelijk blijven (wat betekent dat de partij met betrekking tot dit bewijsmateriaal een met redenen omkleed vertrouwelijkheidsverzoek heeft ingediend, en dat het als vertrouwelijk moet worden aangemerkt en als zodanig moet worden bewaard).
- De overeenkomstige vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld of een dossiernummer (afhankelijk van de fase van de beroepsprocedure) moet bovenaan de inhoudsopgave van de bijlagen worden opgenomen;
- In voorkomend geval moet in het geval van indiening per fax, op de eerste bladzijde van de inhoudsopgave van de bijlagen, duidelijk worden aangegeven of de overgelegde bijlagen/bewijsstukken kleurelementen bevatten die relevant zijn voor het dossier;
- Het is ook raadzaam, maar niet verplicht, dat de partij die de stukken indient, in de inhoudsopgave van de bijlagen aangeeft op welke specifieke delen van een stuk (bewijs) zij haar argumenten baseert.

Om de raadpleging door de partijen, hun vertegenwoordigers en de gebruikersverenigingen te vergemakkelijken, is een sjabloon van de inhoudsopgave van de bijlagen opgesteld en als **Bijlage 1** bij deze gemeenschappelijke praktijk gevoegd.

### 3.3.2.2 Niet-gestructureerd bewijs: gevolgen

Wanneer aan een aantal van de in dit hoofdstuk beschreven voorwaarden niet is voldaan, kan de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat de partij verzoeken de tekortkoming te verhelpen. De termijnen (deadlines) die in acht moeten worden genomen om de tekortkoming te verhelpen, hangen af van de procedure van elke beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat en moeten in de brief betreffende de tekortkoming worden vermeld.

#### **Aanbevelingen:**

Er wordt een tekortkoming aan de orde gesteld wanneer ten minste een van de volgende scenario's zich voordoet:

- Het bewijsmateriaal is niet opgenomen in een bijlage bij een stuk (dit kan het geval zijn wanneer de stukken of de inhoudsopgave verwijzen naar bewijsstukken die daar niet bij zijn gevoegd – behalve in gevallen waarin de termijnen voor het overleggen van bewijsmateriaal reeds zijn verstreken);

<sup>(66)</sup> Artikel 55, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 van de Commissie.

- De bijlagen zijn niet doorlopend genummerd;
- De bladzijden in de bijlagen zijn niet gepagineerd;
- Er is geen inhoudsopgave van de bijlagen die samen met de stukken is ingediend;
- De inhoudsopgave vermeldt niet voor elk bijgevoegd document of bewijsstuk:
  - het nummer van de bijlage;
  - een korte omschrijving van het bewijsmateriaal en in voorkomend geval het aantal bladzijden;
  - het nummer van de bladzijde van de indiening waarin het bewijsstuk wordt vermeld.

Indien alleen de inhoudsopgave van de bijlagen ontbreekt of tekortkomingen vertoont of één bijlage tekortkomingen vertoont is, hoeft de partij alleen de nieuwe inhoudsopgave of bijlage toe te zenden.

Indien de tekortkoming niet binnen de gestelde termijn wordt verholpen, blijft de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat vrij om te besluiten het bewijs te aanvaarden.

### 3.3.3 *Structuur van marktonderzoeken*

Dit hoofdstuk bevat een reeks aanbevelingen voor de opzet en uitvoering van een marktonderzoek dat aan de beroepsinstanties of de IE-bureaus van de lidstaten kan worden voorgelegd als bewijs in merkenprocedures<sup>(67)</sup>. Dit kan helpen bij het zoeken naar noodzakelijke gemeenschappelijke elementen voor een onderzoek.

Volgens gevestigde praktijken op EU-niveau, worden marktonderzoeken gewoonlijk overgelegd als bewijs om het verkregen onderscheidend vermogen of de bekendheid van een merk aan te tonen. De aanbevelingen kunnen echter ook worden toegepast op andere soorten marktonderzoeken in merkenprocedures.

#### 3.3.3.1 *Vereisten voor de aanbieders van onderzoeken*

In beginsel moeten onderzoeken worden uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksinstellingen, onafhankelijke bedrijven of andere onafhankelijke deskundigen. Gezien de complexiteit van dergelijke marktonderzoeken moeten de deskundigen die zijn belast met de uitvoering ervan over relevante kennis en/of ervaring beschikken. De deskundigen zijn het erover eens dat het beter is een gespecialiseerde onderneming voor onderzoeken te raadplegen in plaats van een algemenere onderneming. Een gespecialiseerd onderzoeksbedrijf of gespecialiseerde onderzoeksinstelling heeft een beter inzicht in het doel van het onderzoek en kan het onderzoek dus beter en betrouwbaarder structureren en uitvoeren en de resultaten interpreteren. De partijen blijven echter vrij om een bepaalde onderzoeksdeskundige/-instelling te kiezen.

Het ingediende onderzoeksverslag mag niet worden afgewezen louter op grond van het feit dat de deskundige/instelling die het onderzoek heeft uitgevoerd, geen bekende/internationale/grote organisatie is, op voorwaarde dat alle essentiële elementen van het onderzoeksverslag naar behoren zijn gedefinieerd en toegelicht en de onderzoeksmethoden voldoen aan de sectorale normen. Deze essentiële elementen zijn onder meer: een relevant universum, een beschrijving van de steekproef, een methode voor het verzamelen van antwoorden, een reeks gestelde vragen en eindresultaten.

Om onder meer de betrouwbaarheid van de resultaten van een marktonderzoek te bevestigen, wordt aanbevolen relevante informatie te verstrekken over de professionele achtergrond van de deskundige(n)<sup>(68)</sup>/het onderzoeksinstituut of -bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

---

<sup>(67)</sup> Niettemin kunnen bepaalde beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten specifieke regels inzake de ontvankelijkheid van marktonderzoeken hebben, die partijen ertoe kunnen verplichten toestemming te vragen om dit soort bewijs te leveren. Voorts kunnen in sommige rechtsgebieden van de EU onderzoeken worden ontworpen in samenhang met, of goedgekeurd door, de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat.

<sup>(68)</sup> Dit kan een kopie zijn van het cv van de deskundige of het bedrijfsprofiel; een lijst van hun publicaties over marktonderzoeken;



### 3.3.3.2 Consumentensteekproef (steekproefmethode, steekproefgrootte)

De steekproef moet een indicatie zijn van het gehele relevante publiek en moet willekeurig worden gekozen <sup>(69)</sup>. Het onderzoek moet zodanig zijn ontworpen dat het aantal ondervraagden en hun profiel (ten minste wat betreft geslacht, leeftijd, regio/geografische spreiding, opleidingsniveau, beroep en achtergrond) representatief is voor de verschillende soorten potentiële consumenten van de betrokken waren en/of diensten.

De vraag hoe moet worden bepaald of een onderzoek representatief is, is in de praktijk een belangrijke kwestie. Daarom kan het nuttig zijn om na te gaan wat onder “representatief” wordt verstaan in verband met steekproeven. Aangezien het onmogelijk is een volledige populatie of elke consument/relevante beroepsbeoefenaar in een bepaald geval te ondervragen, moet een steekproef worden genomen. De steekproef is een veel kleinere groep van beheersbare omvang. Hij is zodanig gepland dat hij in overeenstemming is met de samenstelling van de hele te onderzoeken groep; idealiter moet de steekproef een exacte miniaturversie zijn van het “universum” dat moet worden onderzocht.

Om representativiteit te bereiken moet een wetenschappelijke steekproefnemingsprocedure worden toegepast, d.w.z. ofwel de “willekeurige <sup>(70)</sup>” of “quotum <sup>(71)</sup>” steekproefmethode <sup>(72)</sup>, of een andere wetenschappelijke methode die ook representatieve steekproeven oplevert. In deze methoden worden de respondenten systematisch en actief gekozen en wordt een willekeurige selectie gegenereerd, wat leidt tot een geschikte/representatieve steekproef.

Afhankelijk van de betrokken waren en diensten kunnen de relevante consumenten niet alleen per grondgebied worden bepaald, maar ook door indeling in verschillende groepen: (1) het grote publiek (de consumenten van de in het algemeen publiek beschikbare waren en diensten die door iedereen worden gevraagd), (2) of een specifieke groep consumenten binnen het grote publiek (bv. personen die apparatuur kopen die een bepaalde bestemming heeft die niet relevant is voor alle consumenten in het grote publiek, zoals motorfietshelmen, golfapparatuur, producten voor het spoelen van contactlenzen, luiers voor baby's enz., die duidelijk uitsluitend bestemd zijn voor een specifiek, doorgaans kleiner deel van het grote publiek) of (3) professionele gebruikers (consumenten van specifieke waren en diensten die gewoonlijk niet voor het grote publiek bestemd zijn).

Een steekproefgrootte bestaande uit bijvoorbeeld 1 000 tot 2 000 consumenten kan als voldoende worden beschouwd voor het grote publiek en algemene waren en diensten. De steekproefgrootte kan echter een kleiner aantal consumenten omvatten, afhankelijk van de bevolking van de lidstaat (relevante publiek) in kwestie, de specifieke kenmerken van de landen en het gebied van waren en diensten. Hieruit volgt dat voor beroepsbeoefenaren en meer gespecialiseerde/specifieke waren en diensten een aanzienlijk kleinere steekproefgrootte representatief kan zijn en bewijskracht kan hebben zolang deze strikt willekeurig wordt

---

informatie dat de deskundige heeft deelgenomen aan relevante conferenties als spreker; lidmaatschap van beroepsorganisaties enz.  
<sup>(69)</sup> 29.1.2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88.

<sup>(70)</sup> De willekeurige methode bepaalt dat de steekproef op willekeurige wijze uit de populatie wordt geselecteerd op basis van systematische criteria. Het voornaamste beginsel van willekeurige steekproefneming is dat elk element van het universum dezelfde (voorspelbare) kans heeft om als onderdeel van de steekproef te worden geselecteerd.

<sup>(71)</sup> De quotum-steekproefneming is bedoeld om de steekproef te ontwerpen als een miniatuurmodel dat de sociodemografische structuur van het desbetreffende universum zo nauw mogelijk weerspiegelt door doelstellingen voor de samenstelling van de steekproef vast te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van geslacht, leeftijd, regionale distributie en beroep, op basis van statistieken uit andere bronnen. De ondervraagden moeten een bepaald aantal personen ondervragen die bepaalde sociodemografische kenmerken of combinaties van kenmerken bezitten, zodat de steekproefstructuur overeenkomt met die van de universum.

<sup>(72)</sup> In beide gevallen (willekeurige en quotum-steekproefneming) moeten de gegevens worden gewogen indien de steekproefstructuur (bv. wat leeftijd of geslacht betreft) significant afwijkt van de sociodemografische doelstructuur van het desbetreffende universum. In het wegingsproces krijgen personen die ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef een hogere wegingsfactor (> “1”), d.w.z. zij worden in grotere mate opgenomen in de evaluatie, terwijl diegenen die oververtegenwoordigd zijn een dienovereenkomstig lagere wegingsfactor krijgen (< “1”). Dit zorgt ervoor dat de steekproef de structuur van het desbetreffende universum dienovereenkomstig weerspiegelt.

gekozen. In vergelijking met de totale bevolking zijn de gebruikers van specifieke waren of diensten en professionele groepen over het algemeen meer homogeen en vertonen hun antwoorden veel minder verschillen.

De representativiteit van een steekproef hangt derhalve niet af van een groot aantal ondervraagden.

Hoe lager de foutmarge<sup>(73)</sup>, hoe groter de mate van zekerheid dat het onderzoek betrouwbaar en representatief is<sup>(74)</sup>.

Samenvattend moeten in een onderzoeksverslag de volgende punten aan de orde komen:

- een duidelijke indicatie van het relevante publiek;
- of de relevante “consument” in een bepaald geval het grote publiek, een bepaalde groep of beroepskringen is;
- een duidelijke uitleg over de wijze waarop de steekproef is opgezet en geselecteerd en welke wetenschappelijke methode is gebruikt (quotum, willekeurig of andere methode);
- relevante statistische gegevens (tabellen) moeten worden verstrekt, met inbegrip van informatie over de verdeling van de populatie wat ten minste regio, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep, enz. betreft;
- een ondubbelzinnige uitleg waaruit blijkt wat de grootte van de steekproef voor een bepaald geval was en een toelichting dat de steekproef representatief is;
- elk percentage dat in een onderzoek wordt vermeld, moet ook worden uitgelegd (of het overeenkomt met het totale aantal ondervraagden of alleen met degenen die hebben geantwoord).

#### 3.3.3.3 *Methode voor het uitvoeren van het onderzoek (persoonlijk, telefoon, online enz.)*

Er zijn geen verplichte methoden of kanalen en er kunnen verschillende manieren worden onderscheiden om onderzoeken uit te voeren, elk met hun voor- en nadelen. Gebruikelijke ondervragingswijzen zijn persoonlijke interviews, interviews per telefoon, en online-interfaces (meestal in de vorm van zogenaamde online toegangspanels).

De methode en de omstandigheden waarin de respondenten worden ondervraagd, hebben directe gevolgen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek. Het is belangrijk om uitleg te geven over de methode die is gekozen voor het voeren van een onderzoek in het onderzoeksverslag, anders kan de betrouwbaarheid van het onderzoek in twijfel worden getrokken.

Bij de keuze van de methode voor het uitvoeren van een onderzoek moet rekening worden gehouden met:

- (1) het relevante publiek en het aantal potentiële respondenten;
- (2) de noodzaak om aan de ondervraagden een testobject (een teken, productverpakking) te tonen;
- (3) de mogelijkheden om de antwoorden traceerbaar te maken (dat één persoon slechts eenmaal antwoordt en dat de antwoorden niet met terugwerkende kracht door de respondent kunnen worden gewijzigd);
- (4) de noodzaak om de omstandigheden zodanig te creëren dat de respondenten spontaan moeten antwoorden (bv. beperkte tijd voor het beantwoorden van de vragenlijst, geen mogelijkheid om internet/andere informatiebronnen te raadplegen).

<sup>(73)</sup> **De foutmarge** is het maximale verwachte verschil tussen de werkelijke parameter van de populatie en een steekproeframing van die parameter. Om betekenisvol te zijn, moet de foutmarge worden genuanceerd door een waarschijnlijkheidsverklaring (vaak uitgedrukt in de vorm van een betrouwbaarheidsniveau). In de statistieken geeft **het betrouwbaarheidsniveau** aan met welke waarschijnlijkheid de schatting van de statistische parameter (bv. een rekenkundig gemiddelde) in een steekproefonderzoek ook geldt voor de populatie.

<sup>(74)</sup> Bijvoorbeeld: Als we een betrouwbaarheidsniveau van 95 % en een foutmarge van 5 % kiezen, kunnen we rekenen op een resultaat met  $\pm 5$  % onnauwkeurigheid en is het voor 95 % zeker dat de gekozen steekproef representatief is voor de gehele populatie. Een betrouwbaarheidsniveau van 95 % met een foutmarge van 5 % is een steekproefaanpak die algemeen als representatief wordt beschouwd.

De geschikte methode voor het houden van een onderzoek moet per geval door een onderzoeksdeskundige worden gekozen.

Wat onlineonderzoeken betreft, moet in het onderzoeksverslag duidelijk worden aangetoond dat de consumentensteekproef representatief is en dat de respondenten hun antwoorden in een gecontroleerde omgeving hebben gegeven. In het geval van online panels moeten de respondenten willekeurig worden gekozen uit de leden van het panel. De respondenten moeten een screeningsproces doorlopen dat verzekert dat zij daadwerkelijk deel uitmaken van het relevante publiek. Een gecontroleerd analysekader helpt later de relevantie van de resultaten te garanderen (d.w.z. als een respondent het onderzoek om welke reden dan ook heeft onderbroken, zouden zijn/haar antwoorden worden uitgesloten).

Samenvattend moeten in een onderzoeksverslag de volgende punten aan de orde komen:

- informatie over de methode voor het verzamelen van de antwoorden (methode voor het houden van een onderzoek); en
- een uitleg waarom in een bepaald geval deze methode geschikt werd bevonden.

#### 3.3.3.4 *Structuur en formulering van de vragenlijst*

Het is belangrijk om in elk afzonderlijk geval een objectieve testaanpak te ontwerpen, die is onderverdeeld in een reeks neutrale vragen die beantwoorden aan het doel van het onderzoek. De gestelde vragen mogen geen suggestieve vragen zijn <sup>(75)</sup>. Vragen die twee afzonderlijke kwesties beslaan moeten worden vermeden (onderzoeksvragen mogen niet worden samengevoegd, maar moeten gericht zijn op één onderwerp) – de vragenlijst moet eenvoudig en beknopt zijn.

De bewijskracht van de onderzoeken hangt af van de formulering van de vragen. Een enquête kan bestaan uit een combinatie van gesloten <sup>(76)</sup> en open vragen <sup>(77)</sup>. Er moet rekening worden gehouden met de vraag of het geschikte soort vraag is gekozen met het oog op de onderzoeksdoelstelling <sup>(78)</sup>.

Het is raadzaam niet dezelfde uniforme test of vragenlijst te gebruiken voor verschillende soorten onderzoeken. Integendeel, voor elk type onderzoek moeten verschillende vragenlijsten en testpatronen worden gebruikt.

Gezien hun verschillende doeleinden, wordt aanbevolen testprotocollen niet te combineren in één test, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van verkregen onderscheidend vermogen of bekendheid, of om beide soorten tests niet binnen hetzelfde onderzoeksgesprek of niet met dezelfde respondent uit te voeren.

Wat de formulering en de structuur van de vragenlijsten betreft, wordt het volgende aanbevolen:

- het onderzoek moet duidelijk gestructureerde vragen bevatten die voor alle geïnterviewden dezelfde volgorde en dezelfde opzet volgen;
- deze vragen moeten in duidelijke en beknopte taal worden gesteld;
- de gestelde vragen mogen niet suggestief zijn en mogen de persoon die de vraag beantwoordt niet leiden tot speculatie waaraan deze persoon nooit zou zijn begonnen indien de vraag niet was gesteld;
- de vragen moeten zo worden geformuleerd dat men spontane antwoorden krijgt;
- open vragen, waarvoor geen hulp nodig is, moeten doorgaans meer gewicht krijgen;

<sup>(75)</sup> 13.9.2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.

<sup>(76)</sup> Gesloten vragen kunnen worden beantwoord met "ja"/"nee"/"Misschien" of hebben een beperkt aantal mogelijke antwoorden (zoals: "A", "B", "C").

<sup>(77)</sup> Open vragen zijn vragen die iemand in staat stellen een vrij antwoord te geven.

<sup>(78)</sup> Voorbeelden van suggestieve vragen zijn te vinden in: 15.12.2005, T-262/04, Driedimensionaal merk in vorm van aansteker, EU:T:2005:463, § 83-86; 13.9.2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.

- de exacte antwoorden moeten worden vastgelegd en niet de verkorte vorm, het uittreksel of de samenvatting van het antwoord;
- antwoorden zoals “ja”, “nee” of “ik weet het niet” zijn eenvoudig en het gemakkelijkst te begrijpen en te meten; daarvoor zijn gesloten vragen nodig, hoewel het soms relevant is om een schaal vast te stellen en om meer te weten te komen over de mening of voorkeuren van de consument: in dergelijke gevallen zijn open vragen nodig;
- de volledige lijst van vragen die in de vragenlijst zijn opgenomen, moet worden bekendgemaakt;
- alle antwoorden die worden gegeven in het onderzoek moeten worden bekendgemaakt;
- ook de instructies die aan de gespreksvoerder worden gegeven, moeten worden bekendgemaakt.

Aangezien marktonderzoeken vaak worden overgelegd als bewijs om het verkregen onderscheidend vermogen of de bekendheid aan te tonen, biedt deze gemeenschappelijke praktijk algemene richtsnoeren voor de “driestappentoetsbenadering” die vooral nuttig kan zijn voor de partijen bij de procedure en hun vertegenwoordigers.

Er zij echter op gewezen dat het aantal vragen en de formulering ervan altijd per geval door een onderzoekdeskundige moeten worden vastgesteld.

### **Verkregen onderscheidend vermogen**

De driestappentoets heeft in wezen tot doel vast te stellen of de respondenten **spontaan** een bepaald testobject kunnen **herkennen** <sup>(79)</sup>, soms uit een aantal andere objecten <sup>(80)</sup>, in verband met een bepaald type product of dienst (herkenning) als afkomstig van slechts één specifieke commerciële bron.

Een dergelijke vraagstructuur vormt een filtermechanisme dat het mogelijk maakt de mate van onderscheidend vermogen te meten die voortvloeit uit het aandeel van de personen dat het testobject uitsluitend aan één bepaalde commerciële herkomst toeschrijft.

Alleen positieve antwoorden leiden de ondervraagde naar de volgende vraag. Bijgevolg zal in elke fase een aantal geïnterviewden verloren gaan.

De tweede stap van de toets is de beslissende factor, aangezien deze het aandeel bepaalt van de personen die op grond van het merk, het testobject in het kader van de specifieke waren of diensten als afkomstig van één enkele onderneming zal toewijzen.

De derde stap is opgezet als een aanvullende kruiscontrole; het is niet noodzakelijk dat de antwoorden correct zijn of dat de respondenten in staat zijn om die specifieke onderneming actief en correct te benoemen. In dit stadium moet echter rekening worden gehouden met de invloed van negatieve of gegokte antwoorden op het onderscheidend vermogen. In wezen bepalen de eerste twee gesloten vragen de mate van verkregen onderscheidend vermogen, terwijl de derde open vraag kan worden beschouwd als een extra factor ter versterking van dit onderscheidend vermogen zonder dat deze vraag een beslissende factor is.

---

<sup>(79)</sup> Enkele voorbeelden van vragen zijn te vinden in: Besluit van de kamer van beroep 18.4.2018, in zaak R 972/2017-2, § 6, waartegen hoger beroep werd ingesteld bij het Gerecht, 10.10.2019, T-428/18, mc dream hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (verworpen beroep).

<sup>(80)</sup> 15.12.2005, T-262/04, Driedimensionaal merk in vorm van aansteker, EU:T:2005:463, § 84.

## Stap 1

### • Kennis

- Kennis van het teken met betrekking tot het relevante type van de geclaimde waren of diensten
- Gesloten vragen
- De volgende vragen kunnen worden gebruikt, maar kunnen uiteraard worden aangepast aan de specifieke feitelijke, economische en culturele context in kwestie: "Kent u het teken X\*/een van deze tekens X Y Z enz.\*\* met betrekking tot het product Z?"/"Heeft u deze kleur/een van deze kleuren die op X worden gebruikt al eerder gezien?"
- Mogelijke antwoorden: "ja", "nee", "misschien"
- \*Zie voetnoot # 79 hierboven
- \*\*Zie voetnoot # 80 hierboven

## Stap 2

### • Exclusieve toewijzing aan slechts één commerciële bron

- Alleen degenen die in stap 1 "ja" of "misschien" antwoorden
- Het vaststellen van herkenning van het teken als behorend tot één onderneming
- Gesloten vragen
- De volgende vragen kunnen worden gebruikt, maar kunnen uiteraard worden aangepast aan de specifieke feitelijke, economische en culturele context in kwestie: "Zijn de waren met teken X slechts van één onderneming of van verschillende ondernemingen afkomstig?"/ "Zij de producten met deze kleur (1) afkomstig van een bepaald bedrijf; (2) afkomstig van een aantal verschillende bedrijven; (3) of zeggen zij u helemaal niets?"
- Mogelijke antwoorden: "van één bedrijf", "van verschillende bedrijven", "zegt me niets"

## Stap 3

### • Niveau van identificatie van die bron (meestal met naam) door middel van een controlevraag

- Alleen voor degenen die in fase 2 "van een bepaald bedrijf" antwoorden
- Identificatie van die onderneming aan de hand van de naam of een andere omschrijving
- Open vraag
- De volgende vragen kunnen worden gebruikt, maar kunnen uiteraard worden aangepast aan de specifieke feitelijke, economische en culturele context in kwestie: "Wat is de naam van de onderneming? Kunt u de naam geven van dit specifieke bedrijf?"

## **Bekendheid**

Het onderzoek naar de bekendheid van een merk moet in wezen gericht zijn op de vaststelling van het niveau van **actieve herinnering** bij de consument. Voor het meten van bekendheid zijn open vragen geschikt die actieve kennis vereisen en waarop de respondenten zelf zonder hulp antwoorden kunnen formuleren.

Vanuit juridisch oogpunt beoordelen wij of een merk een ruimere draagwijdte van de bescherming kan genieten vanwege de mate van “herinnering” van de ondervraagde, d.w.z. de rechtstreekse en onmiddellijke associatie of meer beschrijvende informatie die wordt verstrekt.

Het verdient aanbeveling de vragen zo te formuleren dat de respondenten spontaan antwoorden kunnen geven. Deze vrij geformuleerde antwoorden worden vervolgens geanalyseerd met behulp van een categoriesysteem (coderingsleutel).

De aanbevolen structuur van de vragenlijst bestaat uit drie stappen.

In stap één moet de vraag zo worden opgesteld dat hij de spontane bekendheid met het teken/de tekens kan meten.

In stap twee moet de respondenten worden gevraagd te beschrijven wat zij weten over het teken en wat zij ermee associëren. De respondenten moeten hun beschrijvingen zelf formuleren, zonder hulp van vooraf geformuleerde antwoordcategorieën. Het relevante percentage ter verduidelijking van de juridische kwestie wordt bepaald op basis van het aantal respondenten dat het merk kent en tegelijkertijd in staat is de relevante soorten door de merkhouders aangeboden waren of diensten nauwkeurig te beschrijven.

De juridisch beslissende vaststelling, “actieve herkenning”, wordt verkregen door middel van de in stap 2 gestelde vraag. Het veronderstelt kennis, gemeten aan de hand van de vraag in stap 1, op individueel niveau.

In stap 3 kunnen enkele facultatieve vragen worden gesteld om de mening van de respondenten gedetailleerd te bepalen met het oog op verdere analyse (bv. wat betreft de kenmerken van de waren en diensten, de specifieke interesse van de consument voor bepaalde waren en diensten, enz.).

De volgende structuur illustreert deze aanpak:



### Stap 1

- **Spontane kennis van het merk zonder vermelding van het soort waren of diensten dat verband houdt met het merk**
- De volgende vragen kunnen worden gebruikt, maar kunnen uiteraard worden aangepast aan de specifieke feitelijke, economische en culturele context in kwestie: “Kent u dit teken/een van deze tekens?”/ “Gelieve uit deze tekens de tekens te kiezen die u eerder hebt gezien, die u vertrouwd lijken te zijn of die u helemaal niet kent.”

### Stap 2

- **Geverifieerde kennis**
- Correcte associaties over de aard van de betrokken waren of diensten (actieve kennis via autonome associaties door actieve, beschrijving zonder hulp van de betrokken producten/diensten of andere juiste informatie die voor ogen komt (open vraag).
- De volgende vragen kunnen worden gebruikt, maar kunnen uiteraard worden aangepast aan de specifieke feitelijke, economische en culturele context in kwestie: “Wat kunt u mij erover/hierover vertellen?”/ “Wat weet u over elk van de tekens die u hebt gezien of die u bekend lijken te zijn, en waarnaar verwijzen ze?”

### Stap 3

- **Aanvullende facultatieve vragen voor het verkrijgen van informatie voor verdere analyse**
- bv. over de kenmerken van de waren of diensten zelf of over de bekendheid van de fabrikant van het product of de dienst, of over andere indicatieve vragen
- Daarnaast kan worden bepaald welke groep personen geïnteresseerd is in de aankoop van de betrokken waren of diensten.
- De volgende vragen kunnen worden gebruikt, maar kunnen uiteraard worden aangepast aan de specifieke feitelijke, economische en culturele context in kwestie: “Denkt u dat de producten die onder dit logo worden verkocht van hoge kwaliteit zijn, of zijn zij doorgaans van gemiddelde kwaliteit, of liggen ze wat de kwaliteit betreft onder het gemiddelde?” / “In welke mate bent u persoonlijk geïnteresseerd in dit specifieke soort product of deze specifieke dienst? Zou u zeggen dat u zeer geïnteresseerd bent, enigszins geïnteresseerd bent of helemaal niet geïnteresseerd bent?”

### 3.3.3.5 Checklist: een ondersteunend instrument ter beoordeling van de inhoud en de norm van een onderzoek

In beginsel kunnen beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten de onderstaande checklist gebruiken als ondersteunend instrument om de inhoud en de norm te beoordelen waaraan marktonderzoeken moeten voldoen.

Inhoudso pgave	Vraag	Antwoord
<b>Wijze waarop het bewijs wordt verstrekt</b>		
1	Maakt het onderzoek deel uit van een groter aantal bewijsmaterialen of is dit het enige element?	Onderdeel van een reeks bewijsmaterialen/het enige bewijselement
<b>Doel van het onderzoek</b>		
2	Wordt het doel van het onderzoek duidelijk aangegeven?	Ja/nee
<b>Vereisten voor een onderzoek door een deskundige/instelling</b>		
3	Is de studie uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige/instelling?	Ja/nee
4	Is er bewijs dat de deskundige/instelling over de relevante kwalificaties en/of ervaring beschikt?	Ja/nee
Een "nee" op een van deze vragen kan ertoe leiden dat het onderzoek wordt afgewezen, aangezien de resultaten als onbetrouwbaar kunnen worden beschouwd. De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven vrij hierover te beslissen.		
<b>Relevante markt en extrapolatie</b>		
5	Is het relevante publiek dat wordt ondervraagd duidelijk omschreven?	Ja/nee
6	Is het relevante publiek dat wordt ondervraagd hetzelfde als de markt waarin het merk wordt gebruikt en/of de houder van het recht actief is?	Ja/nee
7	Is het onderzoek, afhankelijk van het merk en de aard van de waren en diensten, uitgevoerd op het grondgebied van de EU/een specifieke lidstaat?	Ja/nee
8	Is er een territoriale extrapolatie gemaakt <sup>(81)</sup> ? Zo ja, is de basis voor de extrapolatie toegelicht in de stukken?	Ja/nee
Als algemene aanbeveling moeten de vragen 5, 6 en 7 met "ja" worden beantwoord en moet de nodige zorgvuldigheid worden betracht bij het antwoord op vraag 8 om de betrouwbaarheid van het onderzoek als bewijs te kunnen beoordelen. De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven vrij hierover te beslissen.		
<b>Consumentensteekproef</b>		
9	Is het ontwerp van de steekproefpopulatie duidelijk en volledig toegelicht?	Ja/nee
10	Is de minimale aanbevolen steekproefgrootte vastgesteld en bereikt?	Ja/nee
11	Is er een voldoende betrouwbaar vertrouwelijkheidsniveau van de steekproef en een specifieke foutmarge opgegeven?	Ja/nee
12	Zijn er statistische tabellen en onbewerkte gegevens verstrekt?	Ja/nee
Een "nee" als antwoord op een van deze vragen kan ertoe leiden dat het onderzoek als		

<sup>(81)</sup> Dit is van toepassing als het onderzoek bedoeld is om meer dan één lidstaat te bestrijken. Dit concept wordt bijvoorbeeld gepresenteerd in: 25.7.2018, in de gevoegde zaken C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P, Driedimensionaal merk dat de vorm van een chocoladereep met vier vingers weergeeft, EU:C:2018:596, § 80-83; 24.2.2016, T-411/14, Vorm van een contourfles zonder groeven, EU:T:2016:94, § 80.

onbetrouwbaar wordt afgewezen. De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven vrij hierover te beslissen.		
<b>Methode voor het uitvoeren van het onderzoek</b>		
13	Wordt beschreven hoe de respondenten zijn ondervraagd en hoe het onderzoek is gehouden (persoonlijk <sup>(82)</sup> , per telefoon, online enz.) en, indien van toepassing, door wie?	Ja/nee
14	Is er een duidelijke beschrijving van de resultaten en/of een toelichting over de wijze waarop de resultaten zijn geëvalueerd?	Ja/nee
15	Zijn er exemplaren verstrekt van de instructies en vragen van de gespreksvoerder? Hieronder vallen ook validatieresultaten, codeboeken en aanduidingen over het scala aan responsmogelijkheden waarover de respondenten beschikken.	Ja/nee
16	Werden dezelfde vragen in dezelfde volgorde gesteld aan alle respondenten?	Ja/nee
17	Is er informatie over de wijze waarop <sup>(83)</sup> , en via welke middelen het teken aan de ondervraagden is gepresenteerd? Is het teken aan de respondenten getoond op dezelfde wijze waarop het in de aanvraag is opgenomen of waarop het is ingeschreven <sup>(84)</sup> ?	Ja/nee
Als een van deze antwoorden "nee" is, kan het onderzoek als onbetrouwbaar worden afgewezen. De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven vrij hierover te beslissen. Als het antwoord echter "nee" is op de vraag <i>"Is het teken aan de respondenten getoond op dezelfde wijze waarop het in de aanvraag is opgenomen of waarop het is ingeschreven"</i> moet nadere informatie/onderzoek worden verstrekt/uitgevoerd. De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven vrij hierover te beslissen.		
<b>Soorten vragen</b>		
18	Is er een kopie van de exacte formulering van de gestelde vragen verstrekt?	Ja/nee
19	Staan er suggestieve vragen in de vragenlijst?	Ja/nee
20	Is het onderzoek zo uitgevoerd dat het merk, het product/de producten of de dienst(en) in kwestie kan/kunnen worden geïdentificeerd?	Ja/nee
Het onderzoek mag alleen worden aanvaard als de structuur van de vragen in acht wordt genomen (antwoord 18 is "ja"), de vragen niet suggestief zijn (antwoord 19 is "nee") en als het merk/product(en)/de dienst(en) werd/werden geïdentificeerd (antwoord 20 is "ja"). De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten blijven echter vrij hierover te beslissen. Bovendien moet met betrekking tot vraag 18 worden opgemerkt dat verschillende vragenstructuren moeten worden gevolgd, afhankelijk van het doel van het onderzoek, zoals uiteengezet in het subhoofdstuk <i>"Structuur en formulering van de vragenlijst van het onderzoek"</i> hiervoor.		
<b>Beheer van vertekeningen en fouten</b>		
21	Is er een beschrijving van aanvullende maatregelen die zijn genomen om fouten en vertekeningen, verder te verminderen, zoals controletests?	Ja/nee
22	Is er eerder een onderzoek uitgevoerd naar het relevante product/de relevante dienst in de betrokken sector in het betrokken gebied?	Ja/nee
Het onderzoek moet een rubriek bevatten waarin de onderzoeker aantoont dat hij mogelijke vertekeningen en fouten tijdens het gehele proces van de ontwerp-, uitvoerings- en rapporteringsstadia van het onderzoek heeft geëvalueerd (antwoord 21 is "ja").		

<sup>(82)</sup> Zo ja, waar? Thuis, in een winkel enz.?

<sup>(83)</sup> Bijvoorbeeld: de gespreksvoerder heeft het woord/teken alleen getoond aan de ondervraagden zonder het uit te spreken (10.10.2012, T-569/10, BIMBO DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, § 72-73).

<sup>(84)</sup> 19.6.2019, T-307/17, Uniebeeldmerk dat drie parallel lopende strepen weergeeft, EU:T:2019:427, § 133-137; 10.11.2014, T-402/02, Beeldmerk dat vorm van (vlindervormige) wikkelpakking voor snoepjes afbeeldt, EU:T:2004:330, § 88; 10.11.2004, T-396/02, Vorm van snoepje, EU:T:2004:329, § 66.

### 3.3.4 Sjablonen

Schriftelijke verklaringen worden vaak ingediend in merkprocedures. Daarom worden in de gemeenschappelijke praktijk voorstellen gedaan voor een minimumnorm voor de inhoud van verklaringen onder ede en getuigenverklaringen. Zij kunnen ten goede komen aan de gebruikersverenigingen, de partijen bij de procedure en hun vertegenwoordigers, en hen helpen dergelijk bewijs in merkenprocedures te verzamelen en over te leggen. Voorts kunnen ze de besluitvormingsprocessen van de beroepsinstanties of de IE-bureaus van de lidstaten ondersteunen, aangezien ze een minimumnorm scheppen voor verklaringen die tussen verschillende belanghebbenden in de EU worden besproken en overeengekomen. De beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten blijven echter altijd vrij in de beoordeling van dit bewijs.

#### 3.3.4.1 Beëdigde verklaringen

Het is raadzaam de volgende elementen op te nemen in beëdigde verklaringen <sup>(85)</sup>:

- a) de plaats en de datum;
- b) de titel van het document;
- c) de volledige naam van de beëdigde persoon/persoon die de verklaring aflegt;
- d) het identificatienummer of een ander nationaal identificatienummer van de beëdigde persoon/persoon die de verklaring aflegt;
- e) het beroep van de beëdigde persoon/persoon die de verklaring aflegt;
- f) de familiale, professionele of persoonlijke band, het lidmaatschap, de samenwerking of gemeenschappelijke zakelijke belangen van de beëdigde persoon/persoon die de verklaring aflegt met de partijen bij het geschil; indien van toepassing, indien de verklaring is afgelegd in een beroeps-, bedrijfs- of andere hoedanigheid, het adres waar de beëdigde persoon/persoon die de verklaring aflegt werkt, de positie die hij bekleedt en de naam van het bedrijf of de werkgever;
- g) de bevestiging van het feit dat het doel van de verklaring is begrepen;
- h) de verklaring/uiteenzetting van specifieke feiten, zonder juridische beoordelingen of adviezen;
- i) een verklaring dat de waarheid wordt gezegd;
- j) indien van toepassing, het aantal bij de beëdigde verklaring gevoegde bladen;
- k) de handtekening.

Er zij op gewezen dat bovenstaande lijst slechts indicatief is en geen invloed heeft op het belang of de bewijskracht van de beëdigde verklaringen. De lijst is **niet-limitatief**, zodat alle andere elementen die relevant zijn (of zelfs vereist zijn op grond van het nationale recht) voor de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten eraan moeten worden toegevoegd.

#### 3.3.4.2 Getuigenverklaringen

Het is raadzaam de volgende elementen op te nemen in getuigenverklaringen <sup>(86)</sup>:

- a) de plaats en de datum;
- b) de titel van het document;
- c) de volledige naam van de getuige;
- d) het identificatienummer of een ander nationaal identificatienummer van de getuige;
- e) het beroep van de getuige;
- f) de familiale, professionele of persoonlijke band, het lidmaatschap, de samenwerking of gemeenschappelijke zakelijke belangen van de getuige met de partijen bij het geschil; indien van toepassing, indien de verklaring is afgelegd in een beroeps-, bedrijfs- of andere hoedanigheid, het adres waar de getuige werkt, de positie die hij/zij bekleedt en de naam van het bedrijf of de werkgever;
- g) de bevestiging van het feit dat het doel van de verklaring is begrepen;
- h) de verklaring/uiteenzetting van specifieke feiten, zonder juridische beoordelingen of adviezen;

<sup>(85)</sup> Alleen van toepassing indien het rechtstelsel van de lidstaten het begrip "beëdigde verklaring" omvat.

<sup>(86)</sup> Alleen van toepassing indien het rechtstelsel van de lidstaten het begrip "getuigenverklaring" omvat.

- i) een verklaring dat de waarheid wordt gezegd;
- j) indien van toepassing, het aantal bij de beëdigde verklaring gevoegde bladen;
- k) de handtekening.

Er zij op gewezen dat bovenstaande lijst slechts indicatief is en geen invloed heeft op het belang of de bewijskracht van de beëdigde verklaringen. De lijst is **niet-limitatief**, zodat alle andere elementen die relevant zijn (of zelfs vereist zijn op grond van het nationale recht) voor de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten eraan moeten worden toegevoegd.

### 3.4 Vertrouwelijkheid van het bewijsmateriaal

Deze gemeenschappelijke praktijk heeft geen betrekking op de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 (hierna “AVG” genoemd) of andere handelingen met betrekking tot dit onderwerp – afgezien van de kwestie van de anonimisering van de persoonsgegevens en gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens van natuurlijke personen<sup>(87)</sup> in dossiers en beslissingen (zie subhoofdstuk 3.4.5).

De term “Vertrouwelijkheid van bewijsmateriaal/gegevens” in dit hoofdstuk heeft betrekking op bedrijfs- en handelsgeheimen<sup>(88)</sup> en andere vertrouwelijke informatie<sup>(89)</sup> (bv. informatie over handelspartners, leveranciers en klanten, gevoelige economische informatie zoals omzet- of verkoopcijfers, marktonderzoek of geplande strategieën en bedrijfsplannen). Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de relevante nationale regels en, indien van toepassing, de nationale rechtspraak waarin de bovengenoemde begrippen worden gedefinieerd.

De beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten moeten de vertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens van partijen en derden (bv. getuigen) beschermen, die in het overgelegde bewijsmateriaal kunnen worden opgenomen en vervolgens in de dossiers of beslissingen kunnen worden gevonden. Op voorwaarde dat een uitdrukkelijk verzoek of een gemotiveerd vertrouwelijkheidsverzoek is ingediend, of de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat ambtshalve van oordeel is dat bewijsmateriaal gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens of gevoelige gegevens bevat (zie de subhoofdstukken 3.4.1-3.4.5), moeten zij de bovengenoemde gegevens bovendien uitsluiten van publicatie.

De partij bij de procedure moet de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat altijd meedelen dat zij vertrouwelijk bewijsmateriaal indient, dat als vertrouwelijk moet worden aangemerkt en als zodanig moet worden bewaard. In specifieke omstandigheden kan een partij ook de vertrouwelijkheid verzoeken van bewijsmateriaal dat door een andere partij is overgelegd.

In het licht van het bovenstaande worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verzoek om vertrouwelijkheid, de motivering en beoordeling ervan, alsmede de behandeling van vertrouwelijke gegevens door beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten in hun dossiers en bij de publicatie van hun beslissingen. Daarnaast worden hieronder enkele aanbevelingen over anonimisering gedaan.

---

<sup>(87)</sup> In de zin van artikel 4 AVG, met inbegrip van bijzondere categorieën persoonsgegevens (gevoelige gegevens) als omschreven in artikel 9 AVG.

<sup>(88)</sup> In de zin van artikel 2 van Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan; op grond van artikel 39 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Overeenkomst).

<sup>(89)</sup> Kan worden opgevat als andere informatie dan bedrijfsgeheimen, voor zover de openbaarmaking ervan een persoon of onderneming aanzienlijk zou schaden en de belangen die door openbaarmaking kunnen worden geschaad, bescherming verdienen. Inspiratie kan worden gevonden in de jurisprudentie van de EU-rechtbanken, bijvoorbeeld 12.10.2007, T-474/04, EU:T:2007:306, § 65.

### 3.4.1 Reikwijdte van het vertrouwelijkheidsverzoek

In het kader van dit document moeten twee situaties worden onderscheiden: (i) bewijsmateriaal/gegevens vertrouwelijk houden ten opzichte van derden en ii) bewijsmateriaal/gegevens vertrouwelijk houden ten opzichte van de andere partij in procedures op tegenspraak.

Elke partij die betrokken is bij een procedure op tegenspraak moet altijd het recht hebben zich te verdedigen. Daarom moet de partij (of haar vertegenwoordiger) in de regel toegang hebben tot alle stukken, met inbegrip van bewijsstukken die door de andere partij in de beroepsprocedure zijn overgelegd.

Indien een van de partijen verzoekt bepaalde gegevens vertrouwelijk te houden, moet zij duidelijk aangeven of dit ten opzichte van derden dan wel ook ten opzichte van de andere partij bij de procedure moet gebeuren, zodat de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten in deze aangelegenheid verdere passende maatregelen kunnen nemen.

#### **Aanbevelingen:**

- de partij moet in haar stukken of vertrouwelijkheidsverzoek duidelijk aangeven of het ingediende bewijsmateriaal jegens derden dan wel ook ten opzichte van de andere partij bij de procedure vertrouwelijk moet worden behandeld;
- indien de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten bewijs ontvangen met een vertrouwelijkheidsverzoek ten aanzien van de andere partij in een procedure op tegenspraak, moet de partij (verzender) die om volledige vertrouwelijkheid verzoekt, ervan in kennis worden gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een schriftelijke aanmaning, dat zij kan kiezen tussen:
  - (i) het aanvaarden van de openbaarmaking van dit bewijsmateriaal aan de andere partij en/of haar vertegenwoordiger, maar met inachtneming van de vertrouwelijkheid ervan voor derden; of
  - (ii) het overleggen van dit bewijsmateriaal op een zodanige wijze dat de openbaarmaking van de delen van het document of de gegevens die de partij als vertrouwelijk beschouwt (bijvoorbeeld door het bewerken/zwart kleuren van de relevante delen) wordt vermeden; of
  - (iii) het terugtrekken van het bewijsstuk uit de procedure.

Er zij tot slot op gewezen dat de omstandigheden waarin de beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten **derden of andere administratieve organen/rechtbanken** toegang kunnen verlenen tot vertrouwelijke bewijsstukken/gegevens die tijdens de procedure zijn ingediend, buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk van CP12 vallen.

### 3.4.2 Aanvaardbare wijzen en aanvaardbaar tijdstip om vertrouwelijkheid in te roepen

In het algemeen wordt vertrouwelijkheid ingeroepen met betrekking tot bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie<sup>(90)</sup>. Gegevens/informatie die reeds bekend zijn buiten de onderneming, vereniging, groep enz. en die openbaar zijn gemaakt, **mogen** echter **niet** als bedrijfsgeheim of anderszins als vertrouwelijk **worden beschouwd**.

Om vertrouwelijkheid in te roepen, moet een partij bij de procedure een met redenen omkleed verzoek indienen, samen met het bewijsmateriaal dat vertrouwelijke gegevens bevat.

#### **Aanbevelingen:**

- De partij moet aangeven dat bewijsmateriaal vertrouwelijk is of vertrouwelijke delen bevat bij de indiening ervan.
- De partij moet ook haar vertrouwelijkheidsverzoek rechtvaardigen (zoals beschreven in

<sup>(90)</sup> Gedefinieerd in de inleiding van dit deel van de gemeenschappelijke praktijk (voetnoten 88 en 89).



subhoofdstuk 3.4.3 hieronder) bij de overlegging van het bewijsmateriaal, dat moet worden gemarkeerd en als vertrouwelijk moet worden behandeld.

- Een vertrouwelijkheidsverzoek mag niet worden ingediend in verband met gegevens die al bekend zijn buiten de onderneming, vereniging, groep enz. en publiek beschikbaar zijn.
- Het vertrouwelijke bewijsmateriaal moet worden geïdentificeerd door duidelijk de nummers van de bijlage (die vertrouwelijke gegevens bevatten) te vermelden en aan te geven welke delen van het bewijsmateriaal <sup>(91)</sup> vertrouwelijk moeten blijven en waarom de aangehechte bewijsstukken of een deel daarvan vertrouwelijk zijn (zoals beschreven in subhoofdstuk 3.4.3 hieronder).
- Een indicatie of om vertrouwelijke behandeling is verzocht, moet ook worden verstrekt in de inhoudsopgave van de bijlagen, naast de relevante bewijsstukken (zoals beschreven in subhoofdstuk 3.3.2.1 hierboven).
- Het vertrouwelijkheidsverzoek zelf moet beperkt blijven tot de algemene aard van de vertrouwelijke gegevens of informatie <sup>(92)</sup> en moet toegankelijk worden gemaakt voor de partijen die recht hebben op toegang tot de dossiers. Daarom mag deze informatie niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en mag de partij of haar vertegenwoordiger in haar vertrouwelijkheidsverzoek geen vertrouwelijke gegevens opnemen. Eventuele bijlagen (bewijsstukken) kunnen echter als vertrouwelijk worden gelabeld/gemarkeerd en van toegang tot dossiers of van publicatie worden uitgesloten.

### 3.4.3 Criteria voor de beoordeling van het vertrouwelijkheidsverzoek

Of een bepaald bewijsmateriaal bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie/gegevens bevat, moet per geval worden beoordeeld, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de regels van het nationale recht <sup>(93)</sup>. Bij de beoordeling van het vertrouwelijkheidsverzoek moeten de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten echter rekening houden met eventuele bijzondere belangen <sup>(94)</sup> die door de aanvrager worden aangevoerd bij het vertrouwelijk houden van bepaalde gegevens, met inbegrip van de mogelijke gevolgen van de inwilliging of afwijzing van het vertrouwelijkheidsverzoek voor de verzoekende partij.

#### **Aanbevelingen:**

- De partij moet haar vertrouwelijkheidsverzoek motiveren; ze moet met name een bijzonder belang aanvoeren om de informatie/gegevens vertrouwelijk te houden dat uitdrukkelijk en voldoende gemotiveerd is. Er wordt echter erkend dat sommige informatie/gegevens vaak als vertrouwelijk worden beschouwd, bijvoorbeeld prijslijsten voor distributeurs of klantenlijsten. Daarom moet de vermelding van de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van dergelijke informatie/gegevens als voldoende rechtvaardiging worden beschouwd.
- Indien een bijzonder belang voor het vertrouwelijk houden van bepaalde informatie/gegevens wordt aangevoerd, moeten de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten nagaan of dit voldoende gerechtvaardigd is.
- Indien vertrouwelijke behandeling wordt ingeroepen **met een toelichting** die de vertrouwelijke aard of status van de informatie/gegevens rechtvaardigt, moet het vertrouwelijkheidsverzoek worden ingewilligd.
- Indien vertrouwelijke behandeling wordt ingeroepen **zonder toelichting** of aanwijzing van bijzonder belang, of zonder enige poging om de vertrouwelijke aard of status van de informatie/gegevens te rechtvaardigen, kan de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat een tekortkoming aan de orde stellen. Als de tekortkoming niet wordt verholpen, moet de beroepsinstantie of het IE-bureau

<sup>(91)</sup> Niet van toepassing indien al het bewijsmateriaal vertrouwelijk moet blijven.

<sup>(92)</sup> Een voorbeeld van algemene informatie over vertrouwelijke gegevens of informatie: "gegevens over prijslijsten voor distributeurs of klantenlijsten die relevant zijn voor de huidige zakelijke strategie/zakelijke relaties".

<sup>(93)</sup> Zie de definitie van de term "vertrouwelijkheid van bewijs/gegevens" in de inleiding van dit deel van de gemeenschappelijke praktijk.

<sup>(94)</sup> Het bijzondere belang moet te wijten zijn aan het vertrouwelijke karakter van de bewijsen/gegevens, bijvoorbeeld het karakter van bedrijfs- en handelsgeheimen, of enig ander belang (om bepaalde gegevens vertrouwelijk te houden) dat in het Unierecht of de nationale wetgeving of de jurisprudentie wordt erkend.

van een lidstaat de vertrouwelijkheid zonder verdere communicatie opheffen als de beslissing definitief is.

- Indien vertrouwelijkheid wordt ingeroepen **met een toelichting die ontoereikend is** om het vertrouwelijke karakter of de vertrouwelijke status van de informatie/gegevens te rechtvaardigen, moet de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat een tekortkoming aanvoeren. Als de tekortkoming niet wordt verholpen, moet de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat de vertrouwelijkheid zonder verdere communicatie opheffen als de beslissing definitief is. Indien de tekortkoming wordt verholpen, moet het vertrouwelijkheidsverzoek worden ingewilligd.

#### 3.4.4 *Behandeling van vertrouwelijke gegevens in dossiers en beslissingen*

Als algemene regel is het raadzaam dat de beslissingen van beroepsinstanties en de IE-bureaus van de lidstaten (offline/online) beschikbaar worden gesteld voor de voorlichting en raadpleging van het algemene publiek en met het oog op transparantie en voorspelbaarheid. Sommige delen van de beslissingen kunnen echter om redenen van vertrouwelijkheid worden uitgesloten van bekendmaking.

Voorts moeten vertrouwelijke gegevens als zodanig worden gemarkeerd en als zodanig in de dossiers worden bewaard. Daarom kan een aantal specifieke middelen worden ingezet om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Er zijn verschillende middelen waarvan de beroepsinstanties en IE-bureaus van de lidstaten gebruik kunnen maken om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Aangezien sommige beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten hun beslissingen of bewijsstukken niet online publiceren, moeten onderstaande aanbevelingen alleen in de toepasselijke gevallen worden gebruikt.

#### **Aanbevelingen:**

Het is raadzaam dat in het geval van:

#### Bedrijfs- en handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie

##### (a) In dossiers (online en offline)

- deze alleen op uitdrukkelijk overgelegd verzoek van de partij moeten worden uitgesloten van online toegang tot het dossier (zie subhoofdstuk 3.4.2-3.4.3);
- de onlinetoegang tot elk stuk bewijsmateriaal dat als vertrouwelijk is aangemerkt, moet worden geblokkeerd, zonder te onderzoeken of het daadwerkelijk vertrouwelijke gegevens bevat;
- in voorkomend geval, als een derde verzoekt om toegang tot bewijsmateriaal dat niet beschikbaar is via de onlinetoegang tot het dossier, onderzoekt de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat dat verzoek op individuele basis overeenkomstig haar/zijn praktijk of de toepasselijke wettelijke bepalingen.

##### b) in beslissingen (online en offline)

- in het geval van een vertrouwelijkheidsverzoek, de gegevens zo algemeen moeten worden beschreven dat zij geen bedrijfs- en handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie bevatten.
- wanneer een beslissing noodzakelijkerwijs bedrijfs- en handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie bevat, die vertrouwelijke gegevens van bekendmaking moeten worden uitgesloten door het relevante deel of de relevante delen te bewerken. Twee verschillende versies van de beslissing moeten bewaard blijven: een volledige versie voor kennisgeving aan de partijen (die vertrouwelijk blijft) en een bewerkte versie voor publicatie.

### Minnelijke schikking van geschillen

- Alle bewijsstukken met betrekking tot een minnelijke schikking tijdens opposities, annuleringen, beroepsprocedures of bemiddeling moeten als vertrouwelijk worden beschouwd en in beginsel open staan voor onlinetoegang tot het dossier of voor publicatie.

### *3.4.5 Behandeling van persoonsgegevens, gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens en gevoelige gegevens in dossiers en beslissingen (anonimisering)*

Zo kan de volgende informatie worden geanonimiseerd, in overeenstemming met het toepasselijke recht, in beslissingen of arresten van beroepsinstanties of IE-bureaus van de lidstaten: naam en identificatienummer van natuurlijke personen.

### **Aanbevelingen:**

#### *I. Persoonsgegevens:*

##### a) In dossiers (online en offline)

- deze mogen alleen op uitdrukkelijk verzoek van de partij worden uitgesloten van onlinetoegang tot het dossier;
- in voorkomend geval, als een derde verzoekt om toegang tot bewijsmateriaal dat niet beschikbaar is via de onlinetoegang tot het dossier, onderzoekt de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat dat verzoek op individuele basis overeenkomstig haar/zijn praktijk of de toepasselijke wettelijke bepalingen.

##### b) Bij beslissingen (online en offline)

- elke partij bij de procedure kan verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die in de beslissing zijn opgenomen. Deze kunnen derhalve van bekendmaking worden uitgesloten.

#### *II. Gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens en gevoelige gegevens <sup>(95)</sup>*

##### a) In dossiers (online en offline)

- de beroepsinstantie of het IE-bureau van een lidstaat moet ambtshalve onderzoeken of bewijsmateriaal gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens of gevoelige gegevens bevat en, als dat het geval is, moeten zij deze van onlinetoegang tot het dossier uitsluiten. Daarom moeten deze gegevens ook zonder specifiek verzoek worden uitgesloten van onlinetoegang tot de dossiers.

##### b) Bij beslissingen (online en offline)

- de gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens en gevoelige gegevens moeten worden uitgesloten van publicatie door de relevante delen (en) te bewerken. Twee verschillende versies van de beslissing moeten bewaard blijven: een volledige versie voor kennisgeving aan de partijen (die vertrouwelijk blijft) en een bewerkte versie voor publicatie.

---

<sup>(95)</sup> Zoals beschreven in artikel 9 AVG.

## 4 BIJLAGE 1

SJABLOON

Beslissing waartegen beroep is ingesteld/dossiernummer..... *(gelieve te vermelden)*

De bijlagen bevatten kleurelementen: JA/NEE *(alleen bij indieningen per fax)*

### INHOUDSOPGAVE VAN DE BIJLAGEN

**Documenten en bewijsstukken die fysiek, elektronisch ,  
met gebruik van gegevensdragers of per fax worden ingediend**

Bijlage nr.	Korte beschrijving van de bijlage <sup>(1)</sup>	Aantal bladzijden <sup>(2)</sup>	Bladzijde van het stuk waarin de bewijsstukken zijn vermeld	Vertrouwelijkheidsverzoek <sup>(3)</sup>	<i>Optioneel</i> Welke specifieke delen van een document (bewijs) worden aangevoerd door de indienende partij ter staving van haar argumenten
1.	Brief 10.12.2017 van dhr. Green aan mevr. Smith	3	blz. 2	Ja	
2.	25 facturen, jan. 2017–juni 2018, NewCo Ltd	60	blz. 7		
3.	40 facturen, jan. 2016 – juni 2018, ABC Ltd	50	blz. 15-16		
4.	Beëdigde verklaring, 24.8.2018, mevr. Green, CEO van NewCo Ltd	1	blz. 17-18	Ja	
5.	Artikel van dr. De Blue, gepubliceerd op 12.12.2017 in tijdschrift GO van 4.2017: “Verwarring van merk X met Y”, bespreking van het intrinsiek onderscheidend vermogen van merk X	23	blz. 30		blz. 12
6.	Afdruk 1.1.2019 van de website www.webpage1.com	5	blz. 41		

<sup>(1)</sup> Een korte beschrijving van de bijlage om de lezer een duidelijk inzicht te verschaffen in de aard van het document of bewijsstuk. Bijvoorbeeld de titel of het voorwerp van het document of bewijsstuk, d.w.z. de “brief”/“licentieovereenkomst voor merk X”/“uittreksel”, de datum, de auteur, de geadresseerde, partijen enz.

<sup>(2)</sup> Bovendien moet elke bijlage, indien mogelijk, worden gepagineerd.

<sup>(3)</sup> Indien een vertrouwelijkheidsverzoek is ingediend en dit bewijsmateriaal als vertrouwelijk moet worden aangemerkt en als zodanig moet worden bewaard, gelieve het volgende te vermelden: JA. Zo niet: gelieve een spatie in te vullen. Het vertrouwelijkheidsverzoek moet worden gemotiveerd bij het indienen van de vertrouwelijke gegevens.

7.	Video waarin (op 00:07:42) het gebruik van Uniemerik X nr. 123 456 789 wordt getoond tijdens de <i>Tentoonstelling van consumentenproducten 2018</i> (bestand "vid1.mp4", ingediend op een USB-stick)	N.v.t.	blz. 45		00:07:42
----	---	--------	---------	--	----------