



Annotatie bij Hof Amsterdam 30 september 2004 (T-Mobile / ID&T Mobile)

In IER 2005-1, p. 41-43.

J.J.C. Kabel

Bij de beoordeling van verwarringsgevaar dient niet beslissend te zijn de door de inbreukmaker zelf gebezigde uitingen, maar komt het aan op het normale gebruik van het teken. Het Hof kan dan ook voorbijgaan aan marktonderzoek dat uitsluitend gebaseerd is op de website en op commercials van de inbreukmaker.

DEUTSCHE TELEKOM AG,
gevestigd te Bonn, Duitsland
en
T-Mobile Netherlands B.V.
gevestigd te 's-Gravenhage,
appellanten,
proc.: mr. K.E. Verzijden
tegen
ID&T B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde,
proc.: mr. A.S. Rueb

Annotatie

Ik beperk mij tot een annotatie waarin de lezer nadere achtergrond informatie wordt verschaft over de waardering door de rechter van de resultaten van markt- en opinie-onderzoek. Het Hof hanteert ten aanzien van de vraag of T-Mobile een onderscheidend teken is, een eigen motivering. Ten aanzien van de vraag of het ID&T Mobile inbreuk maakt op het merk T-Mobile, gaat het Hof af op de resultaten van marktonderzoek die door appellant en geïntimeerde zijn overgelegd. Het onderzoek van geïntimeerde wordt, als te beperkt, gemotiveerd verworpen.

De interessante vraag is of de rechter verplicht is te motiveren waarom hij van de resultaten van een onderzoek afwijkt. Zie daarover HR 5 december 2003, NJ 2004, 74 waarin een aantal regels worden gegeven over de waardering van zienswijzen van deskundigen die door de rechter zelf zijn benoemd:

- Indien de rechter de zienswijze van een door hemzelf benoemde deskundige volgt, zal hij zijn beslissing in het algemeen niet nader behoeven te motiveren;
- Indien die zienswijze door partijen voldoende gemotiveerd wordt aangevochten, zal de rechter op specifieke bezwaren van partijen moeten ingaan;
- Indien de rechter van die zienswijze afwijkt en er voldoende gemotiveerde maar uiteenlopende zienswijzen van partij-deskundigen aanwezig zijn, dient de rechter in beginsel zijn oordeel van een zodanige motivering te voorzien, dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om

deze zowel voor partijen als voor derden, daaronder begrepen de hogere rechter, controleerbaar en aanvaardbaar te maken.

Zo op het oog vanzelfsprekende regels; de AG had in deze zaak echter geconcludeerd dat er geen regel geldt die de rechter tot extra motivering zou verplichten, wanneer zijn oordeel afwijkt van de door hem benoemde deskundige. De vanzelfsprekendheid van deze regels krijgt dus extra reliëf doordat zij cassabel zijn.

Gaat het om door partijen zelf ingebrachte onderzoeksresultaten, dan is de situatie minder helder. Vgl. daarover P.H. van Westerdorp, 'Merkenrecht en marktonderzoek, de stand van zaken', BMM-Bulletin 2001, nr. 16, p. 13-16 (themanummer Marktonderzoek) en Willem Hoyng, 'Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid 1 sub b BMW', in hetzelfde nummer, p. 2-12. De conclusie uit beide artikelen is dat een effectieve acceptatie en toepassing van marktonderzoek in het merkenrecht vrij zeldzaam is en dat, waar het wel in de overwegingen wordt betrokken, maar zelden duidelijk wordt waarom een rechter de resultaten van in gestelde onderzoeken al dan niet acceptabel vindt. Wagenaar doet in P.J. van Koppen, D.J. Hessing en H.P.M. Crombag (red.), Het hart van de zaak - Psychologie van het recht. Gouda Quint 2002, p. 81 pogingen om een aantal vuistregels te ontwerpen voor het meten van verwarring over de herkomst van producten. Hetzelfde doet Westendorp in zijn bovengenoemd artikel. Numann, ons redactielid en lid van de Hoge Raad, heeft indertijd (bij het Symposium van de Stichting Merkartikel op 24 januari 2003 te Bussum, website van de Stichting: <http://www.sma.nl>) voorgesteld de benodigde zekerheid voor de rechter te creëren door een onpartijdig, wetenschappelijk onderzoeksinstituut in het leven te roepen dat zowel zelf onderzoek kan uitvoeren als toezicht kan houden op de uitvoering van marktonderzoek door derden. Vgl. voor andere soortgelijke zaken waarin marktonderzoek een rol speelde: IER 2004, nrs. 89, 67, 58, 57, 44, 28, en 9; 2003, nrs. 28, 7 en 5; 2002, nrs. 57, 39 en 10; 2001, nrs. 52, 34 en 12; 2000, nrs. 38 en 16; 1999, nrs. 55, 52, 40 en 30; 1998, nrs. 27 en 4; 1993, nr. 6; 1992, nrs. 34 en 5; 1990, nrs. 70, 28 en 18; 1988, nrs. 35, 10 en 5; 1987, nrs. 44 en 12; 1985, nrs. 47, 37 en 20.