

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer : 105.000.308/01
Rolnummer (oud) : C00/00999
Zaak/nummer Rb. : 668/97

arrest van 3 april 2012

inzake

de vennootschap naar vreemd recht

Wendy's International Inc.,

gevestigd te Dublin, gelegen in de staat Ohio, Verenigde Staten van Amerika,

appellante,

hierna te noemen: **Wendy's International,**

advocaat: mr. M.J. Odink te Amsterdam,

tegen

Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy's,

wonende te Yerseke, zaakdoende te Goes,

geïntimeerde,

hierna te noemen: **Warrens,**

advocaat: mr. E.M. Kostense te 's-Gravenhage.

Verloop van het geding

Bij exploit van 11 april 2000 is Wendy's International in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Middelburg van 12 januari 2000. Bij memorie van grieven d.d. 15 februari 2001, met producties, heeft Wendy's International negen grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd. Bij op 26 juli 2011 genomen memorie van antwoord, met producties, heeft Warrens de grieven bestreden.

Op 30 januari 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Wendy's International door haar advocaat voornoemd en Warrens door mr. Th.Y. Adam-van Straaten, advocaat te Rotterdam, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door beide partijen zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Inleiding

1. Uit de gedingstukken, de in zoverre niet bestreden vaststellingen van de rechtbank (in haar tussenvonnis van 7 oktober 1998 en haar vonnis waarvan beroep), alsmede uit

hetgeen door Warrens is gesteld en door Wendy's International niet is weersproken, blijkt het volgende.

- 1.1. Warrens drijft sinds de zomer van 1988 te Goes een tweetal ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn genoemd naar de dochter van Warrens, Wendy Warrens. Voorafgaand aan de inschrijving van de naam Wendy's in het handelsregister heeft Warrens door de Kamer van Koophandel een onderzoek laten instellen naar vier namen. Uit dat onderzoek is niet gebleken dat de handelsnaam Wendy's reeds door Wendy's International werd gebruikt.
Op 16 februari 1995 heeft Warrens het teken Wendy's als merk laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau (thans geheten: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) onder nummer 565037. Warrens is daartoe overgegaan na ontvangst van een folder van het merkenbureau (destijds genaamd) Markgraaf.
- 1.2. Wendy's International exploiteert een fastfood-keten. Zij heeft onder meer de in de inleidende dagvaarding onder 2. gespecificeerde merken ingeschreven in de registers van het Benelux Merkenbureau. Deze inschrijvingen dateren van 1977-1979 en 1987 (hierna te noemen: de oude merken). Voorts heeft Wendy's International op 1 en 7 december 1995 een woordmerk, respectievelijk een beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau doen inschrijven (hierna: de nieuwe merken).
In Nederland heeft Wendy's International, als nevenvestiging van Wendhold Fastfood B.V., op 15 mei 1985 een vestiging geopend aan de Lijnbaan te Rotterdam. Wendhold Fastfood B.V. is op 31 december 1986 in staat van faillissement verklaard. Op dezelfde dag is de onderneming opgeheven. Wendy's International heeft haar merken na deze datum niet meer in Nederland gebruikt. In de periode van 1980-1982 heeft Wendy's International totaal vijf vestigingen gehad in België en Luxemburg; nadien geen enkele vestiging meer.
- 1.3. Naar ten pleidooie voor het hof door Warrens is gesteld en namens Wendy's International niet is weersproken, heeft Warrens na zijn merkdepot sommaties van Wendy's International ontvangen, naar aanleiding waarvan Warrens de onderhavige procedure is aangevangen. Daarin vordert hij vervallenverklaring van de oude merken en nietigverklaring van de nieuwe merken van Wendy's International en doorhaling van bedoelde merken, alsmede een verbod op het gebruik van de naam Wendy's of een daarmee overeenstemmende aanduiding als merk en als handelsnaam, met nevenvorderingen.
- 1.4. Wendy's International heeft tegen de vordering tot vervallenverklaring aangevoerd dat Warrens niet als belanghebbende kan worden aangemerkt bij de vordering. Voorts heeft zij aangevoerd dat de inschrijving van het merk van Warrens nietig is, gelet op i) haar oudere merkrechten, ii) de algemene bekendheid van haar merk en iii) de kwade trouw van Warrens ten tijde van zijn depot. Op die grond heeft zij in conventie nietigverklaring en doorhaling van het merkrecht van Warrens gevorderd, alsmede een verbod op het gebruik van de naam Wendy's als merk en als handelsnaam, met nevenvorderingen
- 1.5. De rechtbank heeft de vorderingen van Warrens toegewezen en de vorderingen van Wendy's International afgewezen. Daartegen richten zich de grieven.

Beoordeling van het hoger beroep

2. In hoger beroep bestrijdt Wendy's International de verwerping van haar stellingen dat haar merk in de Benelux ten tijde van het depot van Warrens algemeen bekend was, dat Warrens ten tijde van dat depot te kwader trouw was, dat Warrens geen belanghebbende is bij het introyen van het vervallen zijn van haar oude merken en dat niet Warrens, maar zichzelf de oudste rechten heeft op het merk en de handelsnaam Wendy's. Bij pleidooi heeft zij haar vordering met betrekking tot het gebruik door Warrens van Wendy's als handelsnaam ingetrokken.

Merken van Wendy's International algemeen bekend?

3. In haar eerste grief stelt Wendy's International met een beroep op artikel 4 sub 5 van de (met ingang van 1 september 2006 door het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE, vervangen) Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) en artikel 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: VvP), dat haar merk ten tijde van het depot van Warrens algemeen bekend was en dat Warrens ingevolge genoemde bepalingen geen geldige merkrechten heeft verkregen.
4. Artikel 4, aanhef en sub 5 BMW bepaalde:

“Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

(...)

5. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;”

De algemene bekendheid van het merk moet bestaan in het land waarvoor de bescherming wordt verzocht, waarbij voor de Benelux algemene bekendheid in één van de Beneluxlanden voldoende is. Inschrijving van het merk in dat land is niet vereist. Onder artikel 4 sub 5 BMW hield de eis van algemene bekendheid in dat zij moet bestaan bij de overgrote meerderheid van het publiek, dat wil zeggen bij consumenten én niet-consumenten. Algemene bekendheid in slechts de branche of op het niveau van geïnteresseerde kringen is niet voldoende. De algemene bekendheid moet bestaan op het tijdstip waarop het nietig te verklaren merkdepot werd verricht, latere zodanige bekendheid tast het depot niet aan.

Artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst van 15 april 1994 heeft de bescherming van algemeen bekende merken in een aantal opzichten uitgebreid. Eén daarvan is dat de drempel voor algemene bekendheid aanzienlijk is verlaagd. Uit artikel 16 lid 2 van de TRIPs-Overeenkomst volgt dat bekendheid bij *de desbetreffende sector* van het publiek, met inbegrip van verworven bekendheid als gevolg van reclame voor dat merk, voldoende is. Ingevolge de overgangsbepaling van artikel 70 lid 1 scheidt de TRIPs-Overeenkomst, die voor Nederland op 1 januari 1995 in werking is getreden, maar ingevolge artikel 65 met ingang van 1 januari 1996 moet worden toegepast, geen verplichtingen met betrekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de Overeenkomst voor de desbetreffende lidstaat, in casu

1 januari 1996 (vgl. HR 26 juni 2009, LJN BH8674, NJ 2009, 305). Nu het in dit geval gaat om de geldigheid van het depot van Warrens in 1995, moet derhalve het oude recht worden toegepast.

5. Wendy's International stelt dat haar merken in 1988 en in 1995 algemeen bekend waren. Nu zij beoogt tot de conclusie te komen dat het depot van Warrens in 1995 op deze grond nietig is, is de situatie in 1988 niet van belang. Voor zover Wendy's International daarbij het oog mocht hebben op het in gebruik nemen door Warrens van de handelsnaam Wendy's, is de situatie in 1988 evenmin nog van belang, nu Wendy's International thans van mening is dat het Warrens vrijstond en -staat die handelsnaam te gebruiken en zij haar daarop geënte vordering heeft ingetrokken. Voor zover desalniettemin nog enig belang bij de al dan niet algemene bekendheid van de merken van Wendy's International in de Benelux in 1988 mocht bestaan, geldt dat de hierna bereikte conclusie niet anders luidt wanneer het jaar 1988 in ogenschouw wordt genomen.
6. Ter onderbouwing van de gestelde algemene bekendheid van haar merk (in 1988 en 1995) in de Benelux beroept Wendy's International zich op het feit dat haar keten in 1995 al ruim 4400 restaurants telde, verspreid over meer dan 30 landen. Voorts beroept zij zich op een onderzoek uit 1998, waaruit volgens haar is gebleken dat haar keten zo'n tien jaar na het sluiten van haar vestigingen in de Benelux, nog bij 24% van de Belgische bevolking en bij 18% van de Nederlandse bevolking bekend was.
7. Warrens voert daar tegen aan: i) dat Wendy's International slechts korte tijd in de Benelux aanwezig is geweest en daar in 1995 al bijna tien jaar weg was, ii) dat Wendy's International zich vooral concentreerde (en nog steeds concentreert) op Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en Azië en dat zij in 1995 in Europa slechts enkele vestigingen had in Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, iii) dat Wendy's International mogelijk als derde op de wereldranglijst van fastfood-ketens stond (en staat), maar dat de nummers 1 en 2 (McDonalds en Burger King) vele malen groter zijn en iv) dat de Nederlandse radio en televisie in 1988, respectievelijk 1995, nog niet op de Verenigde Staten gericht was en dat internet nog nauwelijks beschikbaar was. Ter onderbouwing van haar onder ii) genoemde verweer wijst Warrens erop dat Wendy's International zelf in een "1995 Shareholder Report" (productie b bij memorie van antwoord) stelt dat zij van ontwikkeling van enige betekenis in (onder meer) Europa nog twee of drie jaar verwijderd is. Met betrekking tot de door Wendy's International overgelegde bladzijde uit een marktonderzoek in 1998 (productie 4 bij memorie van grieven) betoogt Warrens dat het daaruit blijkende percentage van gemiddeld 20 (van mensen in Rotterdam en Brussel die bekend zijn met het merk Wendy's van Wendy's International) niet hoog is en dat dit bovendien vooral mensen betreft die in de Verenigde Staten zijn geweest.
8. Door Wendy's International is erkend dat zij vanaf 1982 niet meer in België en vanaf 1986 niet meer in Nederland vertegenwoordigd was (zie ook hiervoor, onder 1.2). Voorts heeft Wendy's International niet of in elk geval onvoldoende betwist dat zij (in elk geval) tot midden jaren 90 vooral op Amerika en Azië gericht was en niet of nauwelijks op Europa. Evenmin heeft zij betwist dat buitenlandse, althans Amerikaanse commercials destijds niet of nauwelijks (via radio, televisie of internet) ontvangen konden worden in de Benelux. Uit de door Wendy's International overgelegde pagina uit een onderzoek in 1998, wat daar verder ook van zij, blijkt voorts in elk geval niet dat haar merk in de periode daarvoor bekend was bij het overgrote deel van het publiek. Overigens blijkt

daaruit evenmin van algemene bekendheid in de desbetreffende sector van het publiek (consumenten van de snackindustrie).

9. Uit het voorgaande blijkt dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merk in 1995, ten tijde van het depot door Warrens, in de Benelux algemeen bekend was. Het hof gaat aan het bewijsaanbod, gedaan bij conclusie van dupliek, voorbij. In de eerste plaats houdt dat bewijsaanbod in dat haar merken in de Benelux algemeen bekend *zijn*, terwijl het erom gaat of dat in 1995 het geval was. Dat klemmt te meer nu Wendy's International bij pleidooi voor het hof heeft aangegeven nader bewijs met betrekking tot de gestelde algemene bekendheid in (1988, respectievelijk) 1995, slechts te kunnen leveren door te komen met onderzoeken van na 1998. Ook anderszins heeft Wendy's International geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit – in weerwil van de hiervoor besproken verweren van Warrens – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was. Grief I faalt derhalve.

Warrens te kwader trouw bij depot merk?

10. In haar tweede grief betoogt Wendy's International dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat Wendy's International onvoldoende feiten heeft gesteld waaruit volgt dat Warrens niet te goeder trouw was toen hij 1988 de handelsnaam Wendy's ging gebruiken. Uit de toelichting op de grief blijkt dat Wendy's International ook (en zelfs vooral) het oog heeft op de situatie in 1995, toen Warrens zijn merk deponeerde. In dat verband doet Wendy's International een beroep op het bepaalde in artikel 4 sub 6 BMW (thans artikel 2.4 sub f BVIE). Zij stelt dat Warrens (ook) op die grond geen geldig merkrecht heeft verkregen.
11. Ter onderbouwing van de gestelde kwade trouw doet Wendy's International wederom een beroep op de bekendheid van haar merken en/of haar onderneming (a). Zij wijst erop dat het eind jaren 80 in de lijn der verwachtingen lag dat zij ook in de Benelux weer vestigingen zou openen (b). Wendy's International stelt verder dat degene die een merk deponeert een onderzoek moet instellen (c). Op grond van de grote bekendheid van haar merken en handelsnaam wereldwijd en het normale gebruik daarvan in de Benelux in de jaren 1980-1987 wist Warrens volgens Wendy's International, althans had hij moeten weten van het gebruik door Wendy's International van het merk Wendy's. Bij pleidooi heeft Wendy's International er in dat verband op gewezen dat Warrens zich destijds kennelijk heeft laten inspireren door de Amerikaanse fastfoodmarkt. Dat blijkt volgens haar uit het feit dat hij zijn snackbar "Wendy's" heeft genoemd in plaats van "Wendy" (d), het feit dat zijn snackbar een Amerikaans "diner"-stijl uithangbord heeft (e) en uit de toevoegingen "Fish & Chips" en "Soup & Wraps" (f). Eveneens bij pleidooi heeft Wendy's International daar, met een beroep op het arrest Lindt/Hauswirth van het Hof van Justitie van de EG (hierna: HvJ) van 11 juni 2009, LJN BI8974, IER 2010, 11 nog aan toegevoegd dat Warrens een onzuiver motief moet hebben gehad en geen ander oogmerk dan Wendy's te blokkeren en een slaatje uit zijn registratie te slaan. In dat verband wijst zij erop dat Warrens zeven jaar na ingebruikname van zijn handelsnaam een merk heeft gedeponereerd (g) en vervolgens actief een procedure heeft aangespannen tegen Wendy's International (h), dat Warrens nooit tegen andere "Wendy's" heeft opgetreden in de Benelux (i), dat Warrens nooit de intentie heeft gehad om Wendy's als merk te gebruiken (j) en dat hij zijn handelsnaamgebruik de afgelopen 24 jaar niet heeft uitgebreid buiten Goes (k).

-
12. Warrens bestrijdt een en ander. Hij stelt niet op de hoogte te zijn geweest van het merk en de naam Wendy's van Wendy's International en wijst op het onderzoek dat de Kamer van Koophandel in 1988 heeft uitgevoerd. In verband met het feit dat hij zijn zaak "Wendy's" heeft genoemd in plaats van "Wendy" heeft Warrens verklaard dat hij zijn zaak zo heeft genoemd omdat "dat Amerikaanse" toen populair was en het beter klonk. Het uithangbord stelt hij al van de vorige eigenaar te hebben overgenomen. Voorts heeft hij verklaard tot inschrijving van Wendy's als merk te zijn overgegaan na door de ontvangst van een brochure van Markgraaf op dat idee te zijn gekomen en dat hij een procedure tegen Wendy's International is begonnen na ontvangst van sommaties van laatstgenoemde na zijn merkdepot. Daarnaast heeft Warrens verklaard dat hij Wendy's wel degelijk als merk gebruikt en dat hij zijn onderneming niet heeft durven uitbreiden vanwege het geschil met Wendy's International.
13. Artikel 4, aanhef en sub 6 BMW noemt (evenals het opvolgende artikel 2.4 sub f BVIE) twee gevallen van kwade trouw:
- het depot dat wordt verricht terwijl de deposant *weet of behoort te weten* dat een derde binnen de laatste drie jaren *in* het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; en
 - het depot dat wordt verricht terwijl de deposant *op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet* dat die derde binnen de laatste drie jaren *buiten* het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.
- Deze gronden zijn niet limitatief. Gelet op de harmonisatie van het merkenrecht moet voorts rekening worden gehouden met de ten deze relevante bepalingen in het gemeenschapsmerkenrecht, te weten: artikel 51 lid 1 onder b. van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, thans (gelijk luidend) artikel 52 lid 1 onder b) van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV). In dat verband is van belang het arrest van het HvJ in de zaak Lindt/Hauswirth (zie hiervoor, rov. 11). Daarin heeft het HvJ op prejudiciële vragen geantwoord dat de rechter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een depot te kwader trouw rekening dient te houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken, en met name met:
- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;
 - het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
 - de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.
- Met betrekking tot de eerstgenoemde omstandigheid overwoog het HvJ dat een vermoeden van wetenschap met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid kan worden afgeleid uit de duur van dat gebruik. Voorts overwoog het HvJ dat het betreffende weten of behoren te weten op zich niet volstaat als bewijs voor de kwade trouw van de

aanvrager.

14. De twee in artikel 4 sub 6 BMW/2.4 sub f. BVIE genoemde voorbeelden doen zich in het onderhavige geval niet voor. Immers, vaststaat dat Wendy's International het teken Wendy's in de drie jaar voorafgaand aan het depot van Warrens niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied, terwijl van een rechtstreekse betrekking, vereist in het geval van gebruik buiten dat gebied, geen sprake is. Voorts heeft het hof reeds geconcludeerd dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merken in (1988 of) 1995 algemeen bekend waren in de Benelux. Evenmin heeft zij aangetoond dat Warrens anderszins bekend moet zijn geweest met het gebruik van het teken Wendy's door Wendy's International. Uit de omstandigheid dat Wendy's International in België tot 1982 vestigingen heeft gehad en in Nederland één (Rotterdam), gedurende circa anderhalf jaar in 1985-1986, volgt dat niet. De stelling dat Warrens een onderzoek had moeten verrichten in het merkenregister baat haar evenmin: voor zover een dergelijke verplichting (met het oog op het voorkomen van een depot te kwader trouw) al zou kunnen worden aangenomen, volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt en dat verwarring zou kunnen ontstaan. Ook uit het feit dat Warrens zich bij de keuze voor de naam "Wendy's" wat betreft de 's heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik volgt niet dat hij wel op de hoogte moet zijn geweest van gebruik van datzelfde teken door Wendy's International (en dat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan). De keuze voor de naam Wendy is voorts, naar Warrens onbestreden heeft gesteld, ingegeven door de omstandigheid dat zijn dochter zo heet. Ook de in rov. 11 onder e. en f. genoemde omstandigheden leiden niet tot bedoelde conclusie. Het door Wendy's International bij pleidooi gestelde oogmerk heeft zij evenmin aangetoond. De in dat verband door haar gestelde, in rov. 11 onder g. tot en met k. genoemde omstandigheden zijn door Warrens afdoende weersproken, dan wel verklaard (zie rov. 12).
15. Uit het voorgaande volgt dat de door Wendy's International gestelde kwade trouw van Warrens bij zijn depot in 1995 niet is komen vast te staan. Ook grief II faalt derhalve.

Is Warrens belanghebbende bij vervallenverklaring van de oude merken van Wendy's International?

16. In haar derde grief bestrijdt Wendy's International het oordeel van de rechtbank dat Warrens als belanghebbende kan worden aangemerkt bij de vordering tot vervallenverklaring van de oude merken van Wendy's International. Wendy's International wijst erop dat niet als belanghebbende kan worden aangemerkt hij die, door vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen (Benelux-Gerechtshof 18 november 1989, NJ 1989, 299) en misbruik maakt van zijn bevoegdheid. Wendy's International stelt dat Warrens onbehoorlijk handelt i) omdat het depot door Warrens in strijd is met haar eigen, algemeen bekende merk en te kwader trouw is verricht, ii) omdat het gebruik van de naam Wendy's door Warrens in strijd is met de oudere handelsnaamrechten van Wendy's International en iii) omdat, in het geval de merken van Wendy's International niet algemeen bekend zouden zijn (geweest), geen sprake is van verwarringsgevaar en de merken van Wendy's International enerzijds en Warrens anderzijds elkaar in het geheel niet bijten. Ook in grief V bestrijdt Wendy's International de vervallenverklaring van haar oude merken, wederom op de grond dat Warrens geen belanghebbende is bij de daartoe

streckende vordering.

17. Artikel 14C sub 1 BMW (thans artikel 2.27 lid 1 BVIE) bepaalt dat iedere belanghebbende het verval van het merkrecht kan vorderen in de daartoe in de wet (het verdrag) genoemde gevallen. Nu de voorwaarde van het zijn van belanghebbende geen basis vindt in de Merkenrichtlijn (Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-staten, thans vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten), dient te worden aangenomen dat de Beneluxwetgever geen speciale drempel heeft willen opnemen en dat het begrip ruim dient te worden uitgelegd. Warrens is derhalve, reeds doordat hij Wendy's als handelsnaam voert en als merk heeft gedeponeed, in beginsel als belanghebbende aan te merken.
18. Aan het slagen van de vordering tot vervallenverklaring van een merk kan niettemin in de weg staan dat de eiser door het instellen daarvan onbehoorlijk handelt jegens de merkhouders, c.q. misbruik maakt van zijn recht. Daartoe dienen dan wel bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn. De door Wendy's International aangewezen omstandigheden zijn niet als zodanig aan te merken. Hiervoor, bij de beoordeling van de grieven I en II, heeft het hof reeds geoordeeld dat het merkdepot van Warrens niet in strijd met een algemeen bekend merk van Wendy's International of te kwader trouw is verricht. Voorts levert noch de (gestelde) omstandigheid dat Wendy's International oudere handelsnaamrechten zou hebben, noch de (gestelde) omstandigheid dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen de merken van Wendy's International en die van Warrens, voldoende grond op om het instellen van de vordering tot vervallenverklaring van de oude merken van Wendy's International wegens non-usus als onbehoorlijk te kenmerken. Voor zover Wendy's International bedoelt te betogen dat Warrens geen enkel voordeel heeft bij het doen vervallen verklaren van de oude merken van Wendy's International (omdat de merken elkaar "niet bijten"), gaat dat betoog niet op. Immers, enerzijds zijn zowel Wendy's International, als Warrens actief in de horeca, in het bijzonder de sector "fastfood". Anderzijds heeft Wendy's International niet weersproken dat zij Warrens na diens depot van het merk Wendy's sommatiebrieven heeft gestuurd. De omstandigheid dat niet alle merken, waarvan Warrens het verval vordert, (mede) voor dezelfde warenklassen zijn ingeschreven als zijn merk, doet aan een en ander niet af. Ook de omstandigheid dat Wendy's International thans kennelijk van mening is dat de (handelsnamen en) merken van partijen kunnen co-existeren, leidt niet tot de conclusie dat Warrens geen belanghebbende is bij zijn vordering tot vervallenverklaring van de niet (langer) gebruikte merken. In dit verband is nog van belang dat Wendy's International haar vordering in reconventie, tot nietigverklaring van de merkinschrijving van Warrens, niet heeft ingetrokken. Van onbehoorlijk handelen en/of misbruik van recht is derhalve geen sprake. De grieven III en V slagen dus niet.
19. Het voorgaande leidt tot het uitgangspunt dat de oude merkrechten van Wendy's International zijn vervallen. Nu het hof het merkdepot van Warrens geldig heeft geoordeeld staat daarmee vast dat Warrens in de Benelux een ouder merkrecht heeft dan Wendy's International.

Nieuwe merken Wendy's International nietig?

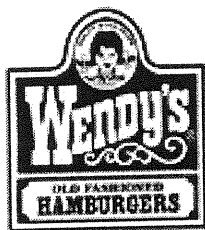
20. In de grief VI bestrijdt Wendy's International de nietigverklaring van haar in 1995

gedeponeerde merken. Voor zover grief VI steunt op het betoog dat Wendy's International oudere rechten heeft en/of dat het depot van Warrens ongeldig is, faalt deze op grond van het in rov. 19 weergegeven uitgangspunt. Voor het overige bestrijdt Wendy's International de nietigverklaring van haar nieuwe merken op de grond dat geen van de in artikel 14B lid 1 jo. artikel 3 lid 2 BMW (thans: artikel 2.28 lid 3 sub a jo. artikel 2.3 BVIE) genoemde gevallen zich voordoet. Wat betreft het beeldmerk is volgens Wendy's International geen sprake van een identiek merk, zodat geen sprake is van een geval "sub a". Hetzelfde geldt volgens Wendy's International voor het woordmerk voor zover dat is gedeponeerd voor ongelijksoortige waren, te weten de klassen 16, 25, 31, 32 en 42. Van verwarringsgevaar tussen beide merken is in zoverre volgens haar geen sprake (geval "sub b"). Ervan uitgaand dat de merken van Wendy's International niet algemeen bekend zijn, zal men volgens haar bij een confrontatie met de snackbar "Wendy's" van Warrens niet denken te maken te hebben met de restaurantketen van Wendy's International, of dat er een verband bestaat tussen beide ondernemingen. Het karakter van de snackbar in Goes enerzijds en de restaurantketen van Wendy's International anderzijds, alsook de uitstraling van beide ondernemingen, zijn totaal afwijkend, aldus Wendy's International. Een en ander wordt volgens haar bevestigd door de opmerking van Warrens dat er zich in de afgelopen tien jaar geen gevallen van verwarring hebben voorgedaan (memorie van grieven sub 63 jo. 49-52).

21. Warrens voert ten verweer aan dat het woordmerk van Wendy's International gelijk is aan het zijne en dat, voor zover het gaat om de klassen 29, 30 en 42, sprake is van dezelfde waren en diensten. Wat betreft de overige warenklassen gaat het volgens hem om accessoire waren en diensten, ter ondersteuning van de horecadiensten. Indien partijen in de toekomst naast elkaar zouden bestaan, is er volgens Warrens wel degelijk gevaar voor verwarring. In dat verband stelt hij dat hij zijn onderneming bij een goede afloop van de onderhavige procedure wil uitbreiden.
22. Wat betreft het woordmerk Wendy's is sprake van identieke tekens. Wendy's International betwist dat ook niet. Voorts zijn beide merken gedeponeerd voor de klassen 29, 30 en 42 (kort gezegd: vlees- en vis, vruchten en groenten en aanverwante producten (klasse 29), koffie, thee, cacao, suiker, graanproducten en aanverwante producten (klasse 30) en restauratiediensten (klasse 42)). In zoverre is sprake van gelijke waren en diensten en doet het geval "sub a" zich dus voor. Uit jurisprudentie van het HvJ (vgl. meest recent: HvJ 22 september 2011, LJV BU4140, IER 2011, 71) volgt dat voor een geslaagd beroep op "sub a" (ook voor zover het gaat om de rangorde tussen de merken, zie rov. 69) bovendien vereist is dat het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, waarvan de meest wezenlijke is de consument de herkomst van de waar of dienst te waarborgen. Voor zover de stelling van Wendy's International dat de consument zich niet over de herkomst van de over en weer aangeboden waren of diensten zal vergissen (zie ook haar pleitnota onder 42), mede strekt ten betoge dat geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de (herkomst-) functie van het merk van Warrens, verwerpt het hof dat betoog. Indien het ontbreken van gevaar voor verwarring al voldoende zou kunnen zijn voor de conclusie dat geen afbreuk kan worden gedaan aan de herkomstfunctie van het merk, geldt dat het hof met Warrens van oordeel is dat niet valt uit te sluiten dat, wanneer Wendy's International zich weer in de Benelux zou vestigen, wel degelijk denkbaar is dat de consument zich vergist omtrent de herkomst van de afgenomen waren en diensten of meent dat de ondernemingen economisch met elkaar verbonden zijn, te meer indien Warrens, overeenkomstig zijn voornemen, zijn onderneming zou uitbreiden. Het door Wendy's International gestelde

verschil in karakter en uitstraling tussen beide ondernemingen is, voor zover daaraan in het kader van het merkenrecht al enige relevantie zou toekomen, door Warrens, onder overlegging van foto's (productie h bij memorie van antwoord) betwist, althans gerelativeerd. Het hof acht dit verschil niet zodanig dat dit zou meebrengen dat gebruik van het merk Wendy's door Wendy's International geen afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstfunctie van het merk van Warrens.

23. Met betrekking tot de overige klassen waarvoor het woordmerk is gedeponeed geldt dat Wendy's International niet, althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat deze, in het kader van de door Wendy's International en Warrens gedreven horeca-ondernemingen, soortgelijk, althans complementair zijn aan de in klassen 29, 30 en 42 genoemde waren en diensten. Bij die overige klassen gaat het onder meer om, kort gezegd, drukwerk en verpakkingsmaterialen, kleding en schoeisel, voedingsmiddelen en dranken. Het hof acht voldoende aannemelijk dat gebruik van het merk Wendy's op waren zoals verpakking, drukwerk en bedrijfskleding wel degelijk verwarring omtrent de herkomst van deze waren teweeg kan brengen.
24. Met betrekking tot het beeldmerk van Wendy's International geldt het volgende. Bij de beoordeling van de vraag of de merken/tekens zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende merken/tekens is van belang in hoeverre er sprake is van visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het oudere merk.
25. Het beeldmerk ziet er als volgt uit:



In dit beeldmerk vormt het woord Wendy's het dominerende bestanddeel. Immers, het staat in grote letters in het midden van het teken. De overige elementen van het teken bestaan uit een figuratieve afbeelding van een meisje en in kleinere letters de aanduiding: "old fashioned hamburgers", een en ander binnen een omlijsting. Waar de aanduiding "old fashioned hamburgers" de waren en de hoedanigheid daarvan aanduiden, is Wendy's een naam met onderscheidend vermogen. Auditief is het dominerende bestanddeel Wendy's gelijk aan het merk van Warrens. Voor wat betreft de schrijfwijze

van dat bestanddeel is er tevens visuele overeenstemming. Ook begripsmatig is er overeenstemming. Immers, (de gemiddelde consument zal begrijpen dat) de aanduiding Wendy's verwijst naar een meisjesnaam. Nu de naam Wendy's niet beschrijvend is, heeft het een grote mate van onderscheidend vermogen. Ondanks de visuele verschillen, is er mitsdien (qua totaalbeeld) een grote mate van overeenstemming tussen het merk van Warrens en het beeldmerk van Wendy's International. Het beeldmerk is gedeponeerd voor dezelfde klassen als het woordmerk van Wendy's International. Wat betreft de klassen 29, 30 en 42 is sprake van dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk van Warrens is gedeponeerd. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Wendy's International en het woordmerk van Warrens en de gelijkheid van de waren en diensten, is naar 's hofs oordeel verwarring te duchten, met name doordat het publiek kan menen dat door Warrens enerzijds en Wendy's International anderzijds geleverde waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch met elkaar verbonden ondernemingen. Daaraan doet niet af dat het merk van Warrens wellicht (anders dan lokaal) op dit moment geen grote bekendheid geniet, noch het gestelde verschil in karakter en uitstraling tussen de beide ondernemingen (zie rov. 22). Wat betreft de waren en diensten in de overige klassen gaat het om soortgelijke, complementaire waren (zie hiervoor, rov. 23). Gelet op hetgeen het hof in rov. 23, slot, heeft overwogen, is het hof van oordeel dat ook wat betreft deze waren verwarring te duchten is.

26. Op grond van het voorgaande faalt ook grief VI. Hetzelfde geldt voor grief VII, voor zover het daarin betwiste gevaar voor verwarring mede op het merkenrecht zou zien.

Handelsnaam

27. In de grieven IV en VII bestrijdt Wendy's International het oordeel van de rechtbank, in rov. 2.10 van het bestreden vonnis, dat Warrens rechthebbende is op de handelsnaam Wendy's en dat gevaar voor verwarring ontstaat wanneer Wendy's International haar activiteiten gaat uitbreiden naar Nederland. Voor zover Wendy's International daarmee zou beogen op te komen tegen het haar door de rechtbank gegeven verbod op het voeren van een handelsnaam waarin de aanduiding Wendy's voorkomt, geldt het volgende. Uit hetgeen het hof met betrekking tot grief I heeft overwogen, volgt dat Wendy's International (ook) niet heeft aangetoond dat haar handelsnaam in 1988, toen Warrens de aanduiding Wendy's als handelsnaam in gebruik nam, enige bekendheid genoot in Nederland. Zij heeft derhalve geen oudere handelsnaamrechten dan Warrens. Voorts is het hof van oordeel dat, wanneer Wendy's International zich weer in Nederland zou vestigen, gelet op de gelijksoortigheid van de aangeboden waren en diensten, wel degelijk verwarring tussen de ondernemingen te duchten valt (zie hiervoor, rov. 22, slot, tot en met 25), zodat Warrens als oudere handelsnaamgerechtigde belang heeft bij een verbod als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Voor zover Wendy's International in grief IV ook nog betoogt dat Warrens door het gebruik van de handelsnaam Wendy's inbreuk maakt op haar merkrechten, heeft zij daarbij geen belang meer omdat zij haar daarmee verband houdende vordering bij pleidooi heeft ingetrokken. Bovendien heeft, zoals uit het voorgaande blijkt, niet zij, maar Warrens in de Benelux oudere merkrechten.

De reconventie

28. Grief VIII ziet op de afwijzing van de reconventionele vorderingen van Wendy's

