

Nr. 12/04485

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 8 november 2013

Conclusie

inzake

Wendy's International Inc.,
te Dublin, Ohio, Verenigde Staten van Amerika

tegen

[REDACTED]
[REDACTED]

1. Inleiding

1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Wendy's International, resp.

[REDACTED]

1.2. Het gaat in deze – ruim 16 jaar geleden bij de rechtbank Middelburg begonnen – zaak in wezen om een doorsnee-merken/handelsnamenkwestie.

1.3. Rechtsvragen die bespreking behoeven in het belang van de rechtseenheid of de rechtsvorming (in de zin van art. 81 lid 1 Wet RO) heb ik niet aangetroffen.

2. Feiten

2.1. Aan de door het hof in zijn rov. 1.1 - 1.3 neergelegde, in cassatie onbestreden feitenvaststelling, ontleen ik het volgende.

2.2.1. [REDACTED] drijft sinds de zomer van 1988 te Goes een tweetal ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's.

2.2.2. Beide ondernemingen zijn genoemd naar de dochter van [REDACTED] Wendy

[REDACTED]

2.2.3. Voorafgaand aan de inschrijving van de naam Wendy's in het handelsregister heeft [REDACTED] door de KvK een onderzoek laten instellen. Uit dat onderzoek is niet gebleken dat de handelsnaam Wendy's reeds door Wendy's International werd gebruikt.

2.2.4. Op 16 februari 1995 heeft [REDACTED] het teken Wendy's als merk laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 565037. [REDACTED] is daartoe overgegaan na ontvangst van een folder van een merkenbureau.

2.3.1. Wendy's International exploiteert een fastfoodketen.

2.3.2. Zij heeft onder meer, in de jaren 1977-1979 en 1987, de in de inleidende dagvaarding onder 2 gespecificeerde merken doen inschrijven bij het Benelux Merkenbureau (hierna: de oude merken).

2.3.3. Op 1 en 7 december 1995 heeft Wendy's International een woordmerk en een beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau doen inschrijven (hierna: de nieuwe merken).

2.3.4. In Nederland heeft Wendy's International, als nevenvestiging van Wendhold Fastfood BV, op 15 mei 1985 een vestiging geopend aan de Lijnbaan te Rotterdam.

2.3.5. Wendhold Fastfood BV is op 31 december 1986 gefailleerd. Op dezelfde dag is de onderneming opgeheven. Wendy's International heeft haar merken na deze datum niet meer in Nederland gebruikt.

2.3.6. In de periode 1980 - 1982 had Wendy's International in totaal vijf vestigingen in België en Luxemburg; nadien geen enkele vestiging meer.

2.4. [REDACTED] heeft na zijn in nr. 2.2.4 bedoelde merkdepot van 1995 sommaties van Wendy's International ontvangen. Naar aanleiding daarvan is [REDACTED] de onderhavige procedure begonnen.

3. Procesverloop¹

3.1. Bij exploit van 1 april 1997 heeft [REDACTED] Wendy's International gedagvaard voor de rechtbank te Middelburg. [REDACTED] vorderde, kort samengevat, vervallenverklaring van de oude merken en nietigverklaring van de nieuwe merken van Wendy's International, alsmede een verbod op het gebruik van de naam Wendy's of een daarmee overeenstemmende aanduiding als merk en als handelsnaam.

3.2. Wendy's International voerde verweer. Op grond van (eveneens kort samengevat) i) oudere merkrechten, ii) algemene bekendheid van haar merk en iii) kwade trouw van

¹ Nrs. 3.1 t/m 3.3 ontleend aan de (niet bestreden) rov. 1.3 – 1.5 van het arrest a quo.

██████ ten tijde van zijn depot, vorderde zij in reconventie nietigverklaring van het merkrecht van ██████ alsmede een verbod op het gebruik van de naam Wendy's als merk en als handelsnaam.

3.3. Na een tussenvonnis d.d. 7 oktober 1998 heeft de rechtbank bij eindvonnis van 12 januari 2000 de vorderingen van ██████ toegewezen en de vorderingen van Wendy's International afgewezen.

3.4. Wendy's International ging in hoger beroep van het eindvonnis. ██████ weersprak de grieven. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Wendy's International haar vordering met betrekking tot het gebruik door ██████ van Wendy's als handelsnaam ingetrokken.

3.5. Bij arrest van 3 april 2012 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

3.6. Bij exploit van 3 juli 2012 – dus tijdig – heeft Wendy's International beroep in cassatie ingesteld. ██████ concludeerde tot verwerping van het beroep. Partijen hebben de zaak schriftelijk doen toelichten.

4. Bespreking van het cassatieberoep

4.1. Het cassatieberoep omvat twee middelen. Kort aangeduid gaat het in middel I om door het hof aangelegde onjuiste maatstaven en/of motiveringsgebreken bij de beoordeling of ██████ bij zijn merkdepot te kwader trouw was in merkenrechtelijke zin.

Middel II richt zich, kort aangeduid, met rechts- en motiveringsklachten tegen de verwerping door het hof van het bewijsaanbod van Wendy's International met betrekking tot de algemene bekendheid van haar merk(en) (ten tijde van ██████ depot in 1995).

4.A. Middel I (merkenrechtelijke kwade trouw)

4.1. Dit middel stelt aan de orde de uitleg en toepassing van het EU-geharmoniseerde criterium van voorheen art. 4, aanhef en onder 6^o Benelux-Merkenwet (BMW), sedert 1 september 2006 art. 2.2 lid 1, aanhef en onder f Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De (voor zover hier van belang inhoudelijk gelijk gebleven) bepaling luidt in de BVIE-tekst:

'Artikel 2.4. Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

[...]

f) de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

1^o het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste driejaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

2^o het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet dat die derde binnen de laatste driejaren buiten het Benelux-gebied 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 Benelux-gebied’.

4.2. De bepaling bedoelt te corresponderen² met art. 52 lid 1, aanhef en onder b van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)³ en met art. 3 lid 2, aanhef en onder d alsmede art. 4 lid 4, aanhef en onder g van de Merkenrichtlijn (MRI)⁴, en moet in overeenstemming daarmee uitgelegd worden. In de tekst van de MRI luiden de bepalingen:

‘Art. 3 Gronden voor weigering of nietigheid

[...]

2. Elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard, indien en voor zover:

[...]

d. de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied.’

‘Art. 4 Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten

[...]

4. Elke lidstaat kan bovendien bepalen, dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard, indien en voor zover:

[...]

g. het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan;’ .

4.3. Over de uitleg van het Unierechtelijke criterium heeft het Hof van Justitie twee richtinggevende arresten gewezen: HvJEG 11 juni 2009, C-529/07 (Lindt & Sprüngli/

² Vgl. Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, *Industriële Eigendom 2* (2008), nr. 6.2.11, p. 238.

³ Oorspronkelijk (gelijkluidend art. 51 lid 1, aanhef en onder b van) Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo); thans Verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009.

⁴ Oorspronkelijk Richtlijn 89/104/EEG, thans (geconsolideerde versie) Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

Hauswirth⁵ (andere roepnamen: Lindt/Hauswirth, of: Osterhase, of: Goldhase)); en HvJEU 27 juni 2013, C-320/12 (Yakult/Malaysia Dairy).

4.3.1. Uit het arrest Lindt/Hauswirth⁶ citeer ik:

‘37 Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

38 Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen vermelde factoren betreft, te weten:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- 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, dienen de hierna volgende preciseringen te worden verstrekt.

39 In de eerste plaats dient er ten aanzien van de woorden “behoorde te weten”, genoemd in de tweede prejudiciële vraag, op te worden gewezen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.

40 Vastgesteld moet evenwel worden dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.

⁵ Jur. p. I-4893. LJN B18974, BIE 2009, nr. 59, p. 274 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper, IER 2010, nr. 11, p. 70 m.nt. A. Tsoutsanis. Zie over dit arrest ook A. Tsoutsanis, *Trade Mark Registration in Bad Faith*, Oxford University Press 2010, paras. 5.66-5.69, 6.18, 20.10- 20.68, 20.81-20.85; Ch. Gielen c.s., *Kort begrip* (10e druk 2011), nr. 384, p. 336-342; Folmer, *T&C IE* (4e druk 2013), art. 2.4 BVIE, aant. 7.

⁶ Het arrest heeft een heel specifieke, weinig representatieve feitelijke achtergrond. Partijen handelden beiden al decennialang – Lindt sinds de jaren '50, en sinds 1994 in Oostenrijk; Hauswirth sinds 1962 in Oostenrijk – op grote schaal in chocolade paashazen in goudfolie en met een rood strikje. Het gelukte Lindt in 2000 om haar paashaas als gemeenschapsvormmerk geregistreerd te krijgen; en vervolgens om de (Oostenrijkse) feitenrechter te overtuigen van verwarringwekkende overeenstemming tussen de paashazen van Hauswirth met die van haar (Lindt). Eén van Hauswirths verweren was: Lindt heeft haar merkdepot te kwader trouw verricht.

41 Derhalve moet bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. ‘

4.3.2. Het arrest van 27 juni 2013 had betrekking op een de als vormmerk geponeerde flacon van Malaysia Dairy die overeenstemming liet zien met een oudere Yakult-verpakking.

Het Hof van Justitie overwoog, voor zover hier van belang:

‘20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 een Unierechtelijk begrip is dat eenvormig moet worden uitgelegd.

[...]

29 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip “kwade trouw” in de zin van deze bepaling een autonoom begrip van Unierecht vormt dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Unie.

[...]

30 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter, indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, in wezen te vernemen of het feit dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn merkaanvraag kennis heeft of wordt verondersteld kennis te hebben van een in het buitenland gebruikt merk dat kan worden verward met het aangevraagde merk, volstaat om vast te stellen dat deze aanvrager te kwader trouw is, of dat met andere subjectieve elementen betreffende deze aanvrager rekening moet worden gehouden.

[...]

34 Het begrip “kwade trouw” komt voor in artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat het gemeenschapsmerk nietig wordt verklaard wanneer “de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was”. Deze bepaling is volledig overgenomen in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), waarbij verordening nr. 40/94 is ingetrokken en vervangen.

35 Verordening nr. 207/2009, die de Uniewetgeving op het gebied van merken aanvult met de invoering van een communautair merkensysteem, streeft hetzelfde doel na als richtlijn 2008/95, te weten de totstandkoming en de werking van de interne markt. Gelet op de noodzaak van een harmonische interactie tussen het communautaire en het nationale merkensysteem, moet het begrip “kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 op dezelfde wijze worden uitgelegd als in de context van verordening nr. 207/2009. Een dergelijke benadering garandeert een coherente toepassing van de verschillende Unierechtelijke regels over merken.

36 Blijkens de rechtspraak waarin dit begrip wordt uitgelegd in het kader van die verordening, moet de kwade trouw van de aanvrager globaal worden beoordeeld, met

inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag, zoals onder andere het feit dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of een soortgelijke waar. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een dergelijk teken gebruikt, volstaat op zich echter niet als bewijs van de kwade trouw van deze aanvrager. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bedoeling van deze aanvrager op het tijdstip waarop hij de merkaanvraag indient, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval (zie in die zin arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punten 37 en 40-42).

37 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat, om de kwade trouw van de aanvrager in de zin van deze bepaling vast te stellen, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.

[...]

42 Richtlijn 2008/95 verbiedt de lidstaten om andere weigerings- of nietigheidsgronden in te voeren dan die welke zijn opgenomen in deze richtlijn, wat wordt bevestigd door punt 8 van de considerans van deze richtlijn, waarin het heet dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.

43 Op de derde vraag moet bijgevolg worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de ruimte laat om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.'

4.4. Ik keer terug naar de klachten over het bestreden arrest. Middel I klaagt over de rov. 11, 12 en 14⁷. Het hof overwoog daar:

'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 deponereert een onderzoek moet instellen (c). Op grond van de grote bekendheid van

⁷ Het middel klaagt niet over rov. 13, waarin het hof de toepasselijke regelgeving vermeldt en citeert uit het HvJEG-arrest Lindt/Hauswirth.

haar merken en handelsnaam wereldwijd en het normale gebruik daarvan in de Benelux in de jaren 1980-1987 wist [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 B18974, IER 2010, 11 nog aan toegevoegd dat [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] nooit tegen andere "Wendy's" heeft opgetreden in de Benelux (i), dat [REDACTED] 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. [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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.

[...]

14. De twee in artikel 4 sub 6 BW/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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] afdoende weersproken, dan wel verklaard (zie rov. 12).’

Onderdeel a

4.5.1. Na het inleidende punt 3.1 klaagt onderdeel a, kort samengevat, dat het hof in rov. 14 ten onrechte heeft geoordeeld dat voor kwade trouw in de zin van art. 4 sub 6, b BMW (art. 2.4 sub f, ii BVIE) vereist is dat de wetenschap van de deposant dat een ander een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren gebruikt voortvloeit uit een ‘rechtstreekse betrekking’ met die derde. Volgens de klacht is zo’n vereiste niet in overeenstemming met de uitleg van het begrip kwade trouw, zoals dat in het licht van meergenoemd arrest van HvJEG 11 juni 2009 (C-529/07, Lindt/Hauswirth) moet worden toegepast.

4.5.2. Hoewel in het licht van de Unierechtelijke harmonisering – inderdaad – aangenomen moet worden dat kwade trouw in het geval dat een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, zich óók zou kunnen voordoen buiten het in de BMW en het BVIE nog genoemde geval van een ‘rechtstreekse betrekking’ tussen de merkdeposant en de gebruiker in het buitenland⁸, faalt het onderdeel. Het hof heeft dit namelijk niet miskend.

4.5.3. In de eerste volzin van rov. 14 heeft het hof – ten verfolge op in rov. 13 aangehaalde regelgeving en rechtspraak van het Hof van Justitie – niet anders geoordeeld dan dat ‘De twee in artikel 4 sub 6 BMW/2.4 sub f. BVIE genoemde voorbeelden [...] zich in het onderhavige geval niet [voordoen].’ Dat oordeel is juist, en wordt – terecht – op zichzelf door Wendy’s International dan ook niet aangevochten.

4.5.4. Uit de eerste volzin en uit het vervolg van rov. 14, gelezen in samenhang met rov. 13, blijkt dat daarmee voor het hof de kous niet af was. Uit een en ander blijkt juist dat het hof zich er alleszins rekenschap van heeft gegeven, dat ook buiten deze twee in art. 4

⁸ Dit werd overigens ook onder het Benelux-recht al verdedigd. Vgl. Wellink-Volmer, IER 2004, nr. 87, p. 377, en Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, Industriële Eigendom 2 (2008), nr. 6.2.11.10, sub 3 (p. 251).

sub 6, b BMW (art. 2.4 sub f, ii BVIE) als *voorbeeld* genoemde gevallen, van een merkdepot te kwader trouw sprake kan zijn. In het uitvoerige vervolg van rov. 14, is een eis van een 'rechtstreekse betrekking' in het geheel niet (meer) aan de orde.

4.5.5. Onderdeel a berust dus op onjuiste lezing van het arrest en mist daarmee feitelijke grondslag.

Onderdeel b

4.6.1. Volgens onderdeel b, in punt 3.1.4, heeft het hof in rov. 14 ten onrechte getoetst of het merk Wendy's International van 'algemene bekendheid' is, omdat uit het HvJEG-arrest Lindt/Hauswirth blijkt dat kwade trouw reeds kan voortvloeien uit algemene bekendheid in de 'betrokken economische sector van dat gebruik' (hier: fastfoodrestaurants).

4.6.2. M.i. faalt ook deze klacht wegens onjuiste lezing van de aangevallen rov. 14. Bij zijn oordeel in de derde volzin van rov. 14 'dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merken in (1988 of) 1995 algemeen bekend waren in de Benelux' heeft het hof – na juiste aanhaling in rov. 13 van het HvJ-criterium van 'algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik'⁹ – kennelijk op dát criterium (dus met inbegrip van 'in de betrokken economische sector') teruggegrepen.

Er is in rov. 14 geen spoor van een aanwijzing dat volgens het hof de merken van Wendy's International ook *buiten* die sector algemene bekendheid zouden hebben moeten genieten.

4.6.3. Of is een dergelijk spoor (toch) te vinden in eerdere overwegingen waarnaar het hof in de derde volzin van rov. 14 ('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') verwijst?

In rov. 4 is het hof in een *andere* context ingegaan op een maatstaf met betrekking tot 'algemene bekendheid'. Daarbij ging het niet om de aan ████████ verweten kwade trouw, maar om een *andere* door Wendy's International ingeroepen nietigheidsgrond: voor een depot van een merk dat verwarring kan stichten met een *algemeen bekend* merk in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs.¹⁰ Die nietigheidsgrond stond in art. 4, aanhef en onder 5^o BMW en staat sedert 1 september 2006 in art. 2.2 lid 1, aanhef en onder e BVIE¹¹. In dit kader is het hof ingegaan op een (nieuw) criterium volgens art.

⁹ Rov. 39 van het arrest Lindt/Hauswirth.

¹⁰ Dit wordt niet goed onderkend in de s.t. namens ████████ onder 4.3.1 e.v. (zonder dat dit Wendy's International baat of ████████ schaadt).

¹¹ Zie hierover nader bij de bespreking van middel II.

16 lid 2 van het TRIPS-verdrag van 1994. Volgens het TRIPS-verdrag is algemene bekendheid buiten 'de betrokken economische sector' niet meer nodig. Het hof gaf in rov. 4 aan dat om overgangsrechtelijke redenen in casu toch het (strengere) oude criterium moet gelden.

Heeft het hof (ook) bij de kwade-trouw-toetsing dus (toch) de te strenge eis van algemene bekendheid ook buiten de betrokken economische sector voor ogen gehad?

Neen. Het hof heeft (niettegenstaande zijn even genoemd oordeel in rov. 4), in rov. 8, laatste volzin nog expliciet geoordeeld: 'Overigens blijkt daaruit evenmin van algemene bekendheid in de desbetreffende sector van het publiek (consumenten van de snackindustrie)'.

Daarmee blijft onderdeel b berusten op onjuiste lezing van rov. 14 (in verbinding met rov. 8)¹².

4.6.4. Rekening houdend met de in nr. 4.6.2 bedoelde lezing van rov. 14, klaagt onderdeel b in de punten 3.1.5 en 3.1.6 nog over onbegrijpelijkheid of ontoereikendheid van 's hofs motivering. Volgens deze klacht zou het hof geen van de volgende door haar aangevoerde omstandigheden kenbaar in de overwegingen hebben betrokken:

- (1) dat Wendy's International sedert 1969 bestaat;
- (2) dat zij sedert 1979 actief is op de Europese markt (met name in Duitsland);
- (3) dat zij in 1995 zeven vestigingen in Engeland had;
- (4) dat zij sinds 1977 haar merken in de Benelux heeft gedeponeerd;
- (5) dat zij sinds jaar en dag de derde fastfoodketen ter wereld is, met meer dan 6.500 (althans: 4.400 in 1995) restaurants;
- (6) dat zij in dezelfde branche opereert als ██████████;
- (7) dat zij jarenlang restaurants heeft geëxploiteerd in de Benelux (waaronder in Rotterdam).

4.6.5. Wat de omstandigheden (4), (6) en (7) betreft, faalt de klacht (reeds) wegens onjuiste lezing van het arrest. Omstandigheid (6) is in het arrest één van de uitgangspunten van het hof, en het hof heeft de omstandigheden (4) en (7) in rov. 14 (in verbinding met rov. 12) in de overwegingen betrokken.

4.6.6. Voor de onder (1), (2), (3) en (5) genoemde omstandigheden moet gelden dat het niet om essentiële stellingen gaat, in die zin dat deze het hof tot een ander oordeel hadden dienen te brengen.

4.6.7. Ik wijs daarbij nog op:

¹² De vraag of het hof ten onrechte Wendy's International niet heeft toegelaten tot bewijs van algemene bekendheid in de betrokken economische sector, is onderwerp van cassatiemiddel II.

(a) de uit rov. 40 van het vaker genoemde arrest Lindt/Hauswirth blijkende regel, volgens welke het aan Wendy's International is om genoegzaam te stellen en bij betwisting te bewijzen dat [REDACTED] als aanvrager van de merkinschrijving wist of behoorde te weten dat zij een overeenstemmend merk gebruikte (zonder dat dit op zichzelf als bewijs van kwade trouw volstaat);

(b) het tussen partijen vaststaande feit dat [REDACTED] een in Yerseke woonachtige, lokaal (in Goes) zaak doende ondernemer is;

(c) 's hofs verderop te citeren rov. 8 (waartegen middel II zich m.i. vergeefs keert); en

(d) het algemeen bekende feit dat in 1995 nog geen sprake was van een gevorderd 'internettijdperk' (inclusief 'Google' en 'Yahoo' e.d.), zoals wij daaraan later gewend zijn geraakt.

4.6.8. Aan het vorenstaande kan niet afdoen de stelling in punt 3.1.6 van het middel, dat het hof heeft vastgesteld dat [REDACTED] wist dat 'dat Amerikaanse populair was'. Anders dan Wendy's International beweert, behoefde het hof daaruit niet af te leiden dat [REDACTED] bekend had behoren te zijn met het gebruik door Wendy's International van het merk *Wendy's*, laat staan daarmee ook daadwerkelijk bekend was (laat staan dat reeds uit die bekendheid kwade trouw kan worden afgeleid, vgl. rov. 37 van het arrest Yakult / Malaysia Dairy).

Onderdeel c

4.7.1. Volgens onderdeel c heeft het hof de volgende door Wendy's International aangevoerde omstandigheden niet kenbaar in de overwegingen betrokken:

(1) de omstandigheid dat [REDACTED] een eigen merkagent (Markgraaf/Novagraaf) had ingeschakeld;

(2) dat hij er in een handelsnaamrapport op is gewezen dat hij zelf diende na te gaan of de voorgestelde naam in strijd is met bestaande merken;

(3) dat een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met het merkenregister (de klacht verwijst naar BenGH 11 februari 2008, LJN BC6935, Ondeo Nalco/Michel)¹³.

Blijkens punt 3.1.8 heeft het hof hiermee miskend dat het bij de toetsing of [REDACTED] te kwader trouw was alle omstandigheden diende te betrekken, of althans verzuimd om kenbaar te maken op welke wijze het de even genoemde omstandigheden bij zijn oordeel heeft betrokken.

¹³ Nr. A 2006/4, ECLI:NL:XX:2008:BC6935, NJ 2008, 535 m.nt. ChG, IER 2008, nr. 21, p. 87 m.nt. ChG (toevoeging A-G).

4.7.2. Wat de omstandigheid (2) betreft, faalt de klacht (reeds) wegens onjuiste lezing van het arrest, nu het hof deze in rov. 14, 6e volzin (in verbinding met rov. 12) in de overwegingen heeft betrokken.

In het verlengde daarvan faalt ook het beroep op omstandigheid (3). Wat er overigens zij van het beroep op het daar bedoelde BenGH-arrest – waarover nader in nr. 4.7.3 – , met de deelopwekking in de 6e volzin van rov. 14 (*‘De stelling dat [REDACTED] 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’*) heeft het hof ook deze omstandigheid in de overwegingen betrokken.

4.7.3. Als aangekondigd, sta ik nog nader stil bij het beroep van Wendy’s International op een deelopwekking uit het BenGH-arrest Ondeo Nalco/Michel van 2008: de deelopwekking *‘dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met de inhoud van het merkenregister’*.

In onderdeel c is het citaat uit het arrest van het BenGH – waarin het niet ging over het criterium voor een depot te kwader trouw, maar over het criterium voor opzettelijke inbreuk in de zin van art. 13.A lid 5 BMW/2.21 lid 4 BVIE – uit zijn verband getrokken. De desbetreffende rov. 15 van het BenGH luidt in zijn geheel:

‘15. Zoals hiervoor onder 13 is overwogen wordt er geen verschil gemaakt tussen de termen “moedwillig” en “opzettelijk”. Van moedwillig gepleegde inbreuk is derhalve sprake wanneer deze inbreuk opzettelijk is gepleegd. Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met de inhoud van het merkenregister. Daarbij geldt eveneens dat de merkhouder met alle middelen van recht met inbegrip van vermoedens kan bewijzen dat degene die inbreuk heeft gepleegd dit ook bewust heeft gedaan. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder, c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.’

Uit het geheel van deze rov. 15 van het BenGH blijkt enerzijds dat – in de context van art. 13.A lid 5 BMW / 2.21 lid 4 BVIE – het voor een beroeps-of bedrijfsbeoefenaar geen

excuus oplevert dat hij met de inhoud van het merkenregister niet bekend was. Anderzijds blijkt echter dat daarmee 'opzet' of 'moedwilligheid' allerm minst gegeven is. Wil men het rechtsoordeel van deze rov. 15 analoog toepassen op art. 4 sub 6 BMW / 2.4 sub f BVIE, dan moet men niet – zoals onderdeel c doet – blijven stilstaan bij de ene kant van die medaille, maar ook acht slaan op de andere kant. Een 'in redelijkheid niet voorbaat kansloze' inschatting dat (bijv.) geen sprake is van verwarringsgevaar, of dat het ingeschreven merk nietig of vervallen is, verhindert aanwezigheid van bewuste inbreuk oftewel kwade trouw.

Zoals hierboven al bleek heeft het hof deze gedachtegang ook kennelijk in rov. 14, zesde volzin tot uitdrukking gebracht. Ik herinner voorts eraan dat vaststaat (vgl. nrs. 2.2.4 en 2.3.5 - 2.3.6 hierboven) dat ten tijde van ████████ depot (16 februari 1995) de door Wendy's International destijds in het Benelux-register ingeschreven ('oude') merken inderdaad vervallen waren: tegen de door het hof bekrachtigde vervallenverklaring is geen cassatieberoep ingesteld.

4.7.4. Omstandigheden (2) en (3) keren overigens nog terug in de nadere klacht van punten 3.1.9 - 3.1.10 van het onderdeel: zie hierna mijn nrs. 4.7.6 - 4.7.7.

4.7.5. Over de in nr. 4.7.1 onder (1) genoemde omstandigheid merk ik het volgende op.

In rov. 37 van het meer genoemde arrest Lindt/Hauswirth, herhaald in rov. 36 van het arrest Yalkult/Malaysia Dairy, heeft het HvJEG geoordeeld dat de rechter de hier bedoelde 'kwade trouw' globaal moet beoordelen, 'met inachtneming van alle relevante factoren van het geval'.

'Alle relevante factoren' is iets anders dan 'alle factoren' (of 'omstandigheden').

Het onderdeel geeft niet aan (dat en waar gesteld is) dat en waarom de in nr. 4.7.1 vermelde omstandigheid (1) (het inschakelen van een eigen merkenagent) *relevant* zouden zijn. Het is begrijpelijk dat het hof in de omstandigheid dat een rechtzoekende bij een rechtshelper (hier: een merkenagent) te rade gaat, niet een relevante omstandigheid ten detrimente van de partij die dat deed, heeft gezien. Dat oordeel behoefde geen motivering.

4.7.6. De punten 3.1.9 - 3.1.10 van het onderdeel gaan uit van de (m.i. juiste) lezing dat het hof de in punt 3.1.7 bedoelde omstandigheden wél in de overwegingen heeft betrokken¹⁴ met zijn oordeel dat 'voor zover een dergelijke verplichting (met het oog op het voorkomen van een depot te kwader trouw) al zou kunnen worden aangenomen, [daaruit] nog niet [volgt] dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt en dat verwarring zou kunnen ontstaan'.

¹⁴ Althans wat betreft de in nr. 3.8.1 bedoelde omstandigheden (2) en (3): zie hierboven nr. 4.7.2.

Volgens de klacht miskent het hof hiermee dat het er niet om gaat of [REDACTED] een rechtsplicht zou hebben om onderzoek te doen, maar dat de mogelijkheid om onderzoek te doen (van welke mogelijkheid [REDACTED] geen gebruik heeft gemaakt) één van de omstandigheden is die het hof behoorde mee te wegen. Dát heeft het hof, blijkens rov. 14, niet gedaan. Het heeft het bestaan van een onderzoeksplicht (impliciet) verworpen en vervolgens geoordeeld dat een onderzoek niet kon leiden tot het aannemen van kwade trouw, omdat uit een onderzoek in het merkenregister niet blijkt van gebruik en verwarringsgevaar. Daarmee ziet het hof er ten onrechte aan voorbij dat

(i) de mogelijkheid om door middel van onderzoek vast te stellen dat een ander een merk heeft geregistreerd (weliswaar niet op zichzelf, maar) in samenhang met andere omstandigheden kan nopen tot het oordeel dat de deposant te kwader trouw is, en

(ii) daarbij niet relevant is of (óók) uit onderzoek van het register kan blijken van gebruik of verwarringsgevaar, omdat de wetenschap van een registratie van een derde kan nopen (en in dit geval noopte) tot nader onderzoek, in samenhang met andere omstandigheden, bij gebreke waarvan de deposant te kwader trouw is (althans kan zijn).

4.7.7. De (eerder gekunstelde dan kunstige) klacht moet m.i. (reeds) falen op basis van hetgeen in nr. 4.7.3 is opgemerkt, en daarmee (of: voorts) bij gebrek aan belang. Als niet-raadpleging van het merkenregister kwade trouw *kan* meebrengen, maar gerede twijfel over geldigheid van de in het register te vinden merken (in verband met niet-gebruik gedurende meer dan vijf jaar¹⁵) aan het aannemen van die kwade trouw in de weg staat, en als bovendien die ongeldigheid krachtens verval vaststaat (vgl. nr. 4.7.3, laatste alinea), kan – anders dan de klacht wil – in het niet-raadplegen van het merkenregister onmogelijk een factor gezien worden die op zichzelf zou ‘nopen’ – of in samenhang met andere omstandigheden kan ‘nopen’ – tot het aannemen van kwade trouw. Met name valt niet aan te nemen dat het eventueel aantreffen van een (vervallen) Benelux-merk de verplichting zou meebrengen om – ter voorkoming van ‘kwade trouw’ – een spontaan onderzoek naar eventueel gebruik van het merk buiten de Benelux te verrichten (de klacht verdedigt dat overigens – terecht – ook niet).

Onderdeel d

4.8.1. Dit onderdeel klaagt over het ten onrechte niet in de overwegingen betrekken van de omstandigheid dat [REDACTED] nimmer heeft opgetreden tegen andere ‘Wendy’s’.

4.8.2. Het onderdeel mist feitelijke grondslag. In de laatste volzin van rov. 14 heeft het hof overwogen: ‘De in dat verband door haar gestelde, in rov. 11 onder g. tot en met k. genoemde omstandigheden zijn door [REDACTED] afdoende weersproken, dan wel verklaard

¹⁵ Vgl. nrs. 2.3.5 en 2.3.6 hierboven.

(zie rov. 12).’ Daarbij doelt het hof mede op de in dit onderdeel d bedoelde stelling van Wendy’s International, aan het slot van rov. 11 aangeduid met (i), en op de stellingname van [REDACTED] aangehaald aan het slot van rov. 12 ‘dat hij zijn onderneming niet heeft durven uitbreiden vanwege het geschil met Wendy’s International’. Klaarblijkelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof in [REDACTED] laatstbedoelde stellingname mede een verklaring gezien voor het (vooralsnog) afzien door [REDACTED] van opgetreden tegen andere ‘Wendy’s’.¹⁶

Onderdeel e

4.9.1. Dit onderdeel bevat een motiveringsklacht tegen ’s hofs (zojuist al gereleveerde) oordeel in rov. 14 dat [REDACTED] afdoende heeft verklaard waarom hij zijn handelsnaamgebruik in 24 jaar niet heeft uitgebreid buiten Goes. Volgens het onderdeel is [REDACTED] verklaring dat hij ‘het zwaard van Damokles boven [z]ijn hoofd had’ niet te rijmen met de toelichting die [REDACTED] heeft gegeven op de tijd dat het hoger beroep heeft stil gelegen (bijna tien jaar), nl. dat ‘de bal in hun [Wendy’s International’s, A-G] hoek lag’. De klacht vervolgt met het argument dat indien [REDACTED] daadwerkelijk voornemens was zijn handelsnaamgebruik uit te breiden tot buiten Goes maar zich daarin belemmerd voelde door deze procedure, het in de rede had gelegen dat [REDACTED] daarin voortvarend(er) zou procederen. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat het door [REDACTED] opgevoerde zwaard van Damokles een (afdoende) verklaring zou vormen voor de niet-uitbreiding van zijn handelsnaamgebruik in de laatste 24 jaar.

4.9.2. De klacht voldoet niet aan de volgens art. 407 Rv. aan een cassatiemiddel te stellen eisen, nu zij niet aangeeft waar Wendy’s International dit standpunt eerder naar voren heeft gebracht.

4.9.3. Ik voeg hier – ten overvloede – aan toe dat de klacht aan de begrijpelijkheid van ’s hofs oordeel niet kan afdoen, zonder dat dit nadere toelichting behoeft. Wil men die toelichting toch, dan neem ik het volgende standpunt in. De (naar eigen zeggen) multinational Wendy’s International verwijt hier in feite aan een lokale eenmansondernemer in Goes [REDACTED] dat deze lokale eenmansondernemer het bijna tien jaar stilzitten van Wendy’s International in haar hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Middelburg had moeten doorbreken door via rolaanzeggingen Wendy’s International tot voortvarender procederen te manen. Dat het hof daaraan – zonder motivering – geen boodschap had, is even juist als begrijpelijk.

¹⁶ Het onderdeel laat onverklaard waarom Wendy’s International *harezijds* geen aanleiding zag tot optreden tegen andere ‘Wendy’s’.

Onderdeel f

4.10. Onderdeel f faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, en voorts – uitgaande van verwerping van de eerdere klachten van middel I – bij gebrek aan belang.

4.B. Middel II (verworpen bewijsaanbod m.b.t. algemene bekendheid)

4.11. Middel II klaagt, kort samengevat, over rov. 9 waarin het hof een bewijsaanbod van Wendy's International met betrekking tot de algemene bekendheid van haar merk(en) verworpen heeft.

4.12. Wendy's International heeft de nietigheid van ████████ merkdepot niet alleen ingeroepen op grond van vermeende kwade trouw van ████████ (waarover het ging bij de bespreking van middel I), maar ook op een – zelfstandige – andere grond. Dat is het (eveneens EU-geharmoniseerde) nietigheids criterium van voorheen art. 4, aanhef en onder 5^o BMW, sedert 1 september 2006 art. 2.2 lid 1, aanhef en onder e BVIE. De (voor zover hier van belang inhoudelijk gelijk gebleven) bepaling luidt in de BVIE-tekst:

'Artikel 2.4. Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

[...]

e) de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend'.

4.13. De bepaling correspondeert¹⁷ met art. 8 lid 2, aanhef en onder c van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo) en met art. 4 lid 2, aanhef en onder d van de Merkenrichtlijn (MRI), en moet in overeenstemming daarmee uitgelegd worden. In de tekst van de MRI luidt de bepaling:

'Art. 4 Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten

1. [...]

2. Onder "oudere merken" in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

d. de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs.'

4.14. Ik citeer niet alleen de in middel II aangevallen rov. 9, maar ook de daaraan voorafgaande rov. 6, 7 en 8 van het hof:

¹⁷ Vgl. Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, *Industriële Eigendom 2* (2008), nr. 6.2.9, p. 231.

'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. ████████ 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 ████████ 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 ████████ 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 [...]. 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 ████████ 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 zijn¹⁸, terwijl het erom gaat of dat in 1995 het geval was. Dat klemt 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 1998¹⁹. Ook anderszins heeft Wendy's

¹⁸ Cursivering door het hof.

¹⁹ Onderstreping door het hof.

International geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit – in weerwil van de hiervoor besproken verweren van ██████████ – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was. Grief I faalt derhalve.'

4.15. Volgens *onderdeel a* heeft het hof met zijn (aan het bewijsaanbod in de conclusie van dupliek ontleende) oordeel dat Wendy's International te bewijzen heeft aangeboden dat haar merk aan de vooravond van het wijzen van 's hofs arrest of enig ander moment ná ██████████ depot van 16 januari 1995 algemeen bekend is, en geen bewijsaanbod heeft gedaan naar de stand van die datum of daarvóór, een uitleg aan het bewijsaanbod gegeven, die in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk is (of een ontoelaatbare verrassingsbeslissing oplevert). Volgens de uitwerking van deze klacht in punt 4.1.2 blijkt dit (reeds) uit de daar aangehaalde processuele uitlatingen van Wendy's International.

Onderdeel b richt zich tegen de deelopwekking in rov. 9: 'Dat klemt 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'. Volgens het onderdeel ligt hierin besloten een oordeel van het hof dat met onderzoeken van na 1998 (uitsluitend) bewijs wordt (kan worden) geleverd over de algemene bekendheid in de tegenwoordige tijd (althans na 1998). Volgens de klacht loopt het hof daarmee (ontoelaatbaar) vooruit op de uitkomsten van de bewijslevering, nu het niet op voorhand uitgesloten is dat met onderzoeken van na 1998 bewijs wordt geleverd omtrent de gestelde algemene bekendheid in 1995.

4.16. Beide onderdelen falen bij gebrek aan belang. Zij gaan voorbij aan (en klagen niet over) hetgeen het hof in de voorlaatste volzin van rov. 9 (in samenhang met de in het cassatiemiddel niet aangehaalde en in cassatie niet bestreden rov. 6-8) heeft overwogen: '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 ██████████ – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was.'

Dit oordeel is zelfstandig dragend is voor zijn passeren van het bewijsaanbod.

4.17. Dit blijft zo indien het bewijsaanbod wordt opgevat in de door Wendy's International in onderdeel a bedoelde zin.

4.18. Onderdeel b kan hier evenmin aan afdoen.

In de woorden 'Ook anderszins...', waarmee de in nr. 4.17 geciteerde voorlaatste volzin van rov. 9 aanvangt, ligt besloten 's hofs kennelijke oordeel dat Wendy's International óók in haar eerder in rov. 9 besproken bewijsaanbod (nl. de bij pleidooi voor het hof

aangegeven nadere bewijslevering met betrekking tot de gestelde algemene bekendheid in 1988 of 1995 door onderzoeken van na 1998), binnen en buiten en dus los van wat ik nu maar noem de in onderdeel b bedoelde 'retro'-kwestie, 'geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit – in weerwil van de hiervoor besproken verweren van [REDACTED] – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was'.

Hiermee doelt het hof kennelijk op een (sowieso) onvoldoende gespecificeerd, te vaag bewijsaanbod. Dat oordeel is begrijpelijk, met name ook in het licht van de processuele gang van de zaak.

Ik wijs erop dat de rechtbank in rov. 2.4 van het eindvonnis had overwogen dat Wendy's International haar stelling dat haar merken in de Benelux en ook overigens algemeen bekend waren, niet met concrete feiten of omstandigheden heeft onderbouwd, terwijl dat wel van haar verwacht had mogen worden (zodat de rechtbank het bewijsaanbod op dit punt passeerde).

Ik wijs er vervolgens op dat het cassatiemiddel niet aanvoert dat Wendy's International – in prima of alsnog in appel – haar hier bedoelde stelling wél met concrete feiten of omstandigheden zou hebben onderbouwd.

Evenals de rechtbank kon het hof dus het bewijsaanbod, als te vaag, van de hand wijzen.²⁰

4.19. De in punt 4.1.7 van onderdeel II nog geuite – niet onderbouwde – klacht dat het hof heeft miskend dat het aangeboden bewijs niet alleen kan worden geleverd middels een rapport, maar door alle middelen, waaronder getuigenbewijs of een deskundigenbericht, faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Van zodanige miskenning blijkt niet uit het arrest.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,



A-G i.b.d.

²⁰ Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, 23e druk, 2012 nr. 150, p. 177, met verwijzing naar HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814 en HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 m.nt. HJS; Asser, alsmede Asser Procesrecht 3, Bewijs (2013), nrs. 219, 221, Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep (2009), nrs. 209-210 en Snijders/Wendels, Civiel appel (2009), nr. 207: allen met verwijzing naar (o.a.) HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 m.nt. DA (OZ/Roozen).