

d.d. 12 januari 2000

De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige kamer, overweegt en beslist als volgt inzake:

Rolno. 668/97

Raymond Joseph Warrens,  
handelende onder de naam Wendy's,  
wonende en zaak doende te Goes,  
eiser in conventie,  
gedaagde in reconventie,  
procureur: mr C.H. Brinkman;

tegen:

de vennootschap naar vreemd recht  
Wendy's International Inc.,  
gevestigd en kantoor houdende te Dublin,  
gelegen in de staat Ohio, Verenigde Staten van Amerika,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
procureur: mr N.H. van Everdingen.

### 1. Het verdere procesverloop

De rechtbank verwijst naar haar vonnis van 7 oktober 1998. Ter uitvoering daarvan heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden waarvan proces verbaal is opgemaakt. Vervolgens hebben partijen ieder nog een akte na comparitie genomen. Warrens en Wendy's International hebben daarbij producties overgelegd, Warrens heeft nog op de producties van Wendy's International gereageerd bij akte.

### 2. De verdere beoordeling van het geschil in conventie en reconventie

2.1. De rechtbank heeft in haar vonnis van 7 oktober 1998 onder de feiten opgenomen dat de vestiging van Wendy's International in Rotterdam is gesloten op 19 december 1989. Zij heeft dat gedaan omdat Wendy's International dat gesteld had en Warrens bij conclusie van dupliek in reconventie dat bevestigde. Warrens wil hierop terugkomen naar aanleiding van door hem in het geding gebrachte stukken.

2.2. De rechtbank komt op deze feitelijke vaststelling terug gezien de door Warrens na de comparitie overgelegde verklaring van de Kamer van Koophandel, op welke verklaring Wendy's International nog heeft kunnen reageren. Uit die verklaring en het aangehechte historisch uittreksel blijkt dat Wendy's als nevenvestiging van Wendhold Fast Food op de Lijnbaan te Rotterdam is gevestigd op 15 mei 1985, dat Wendhold Fast Food B.V. op 31 december 1986 in staat van faillissement is verklaard en dat de onderneming ook met ingang van die dag is opgeheven. Deze feiten zijn door Wendy's International niet weerlegd. Zij blijft in haar antwoordakte van 10 februari 1999 stellen dat Wendy's in Rotterdam tot 1989 is gevestigd geweest maar zij onderbouwt die stelling

verder niet. De rechtbank zal er dan ook van uitgaan dat Wendy's International haar merken na 31 december 1986 niet meer in Nederland heeft gebruikt.

2.3. Uit de door Wendy's International bij akte na comparitie overgelegde documentatie blijkt dat haar merken in de andere landen van de Benelux niet meer gebruikt werden sinds 1982. In de periode 1980 en 1982 heeft Wendy's International totaal vijf vestigingen gehad in België en Luxemburg. Daarna is er geen vestiging meer geweest. Wendy's International heeft geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat haar merken nadien nog in die landen en vanaf 31 december 1986 in Nederland gebruikt zijn. De rechtbank zal haar op dit punt dus ook niet tot bewijslevering toelaten.

2.4. Wendy's International heeft gesteld dat haar merken in de Benelux en ook overigens algemeen bekend waren. Zij heeft dit echter niet met concrete feiten of omstandigheden onderbouwd terwijl dat wel van haar verwacht had mogen worden. De rechtbank passeert dus ook haar bewijsaanbod op dit punt.

2.5. Uit de door hem bij akte d.d. 23 december 1998 overgelegde stukken blijkt dat Warrens in 1988 bij de inschrijving van de naam "Wendy's" voor zijn snackbar door de Kamer van Koophandel een onderzoek heeft laten instellen naar vier namen. Uit dat onderzoek is niet gebleken dat de handelsnaam Wendy's reeds door Wendy's International werd gebruikt. Dit stemt ook overeen met hetgeen onder 2.2 is overwogen. Uiteindelijk heeft Warrens gekozen voor de naam Wendy's, de naam van zijn dochter.

2.6. Warrens heeft met het laten verrichten van dit onderzoek de zorgvuldigheid in acht genomen die van hem verlangd kon worden. Daarvoor was niet nodig dat hij ook het BMW-register nog raadpleegde.

De rechtbank concludeert dan ook dat tegenover hetgeen Warrens heeft gesteld en met stukken gestaafd, Wendy's International onvoldoende concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit geconcludeerd kan worden dat Warrens niet te goeder trouw was toen hij in 1988 de handelsnaam "Wendy's" ging gebruiken.

2.7. Wendy's International heeft sinds 31 december 1986 geen gebruik gemaakt van haar merken in de Benelux. Daarmee staat vast dat haar in de dagvaarding vermelde merkinschrijvingen vervallen kunnen worden verklaard mits Warrens bij het gebruik van de handelsnaam Wendy's in 1988 en bij het depot in 1995 te goeder trouw was. Eerst alsdan kan hij ook als belanghebbende worden aangemerkt.

2.8. Hierboven is reeds overwogen dat Warrens bij het gaan gebruiken van de handelsnaam Wendy's te goeder trouw was. Wendy's International heeft verder ook geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat Warrens bij het depot van het merk niet te goeder trouw was.

Omdat het laatste gebruik van het merk door Wendy's International in de Benelux dateert van 1986 mist het door Wendy's International gestelde over de door Warrens in acht genomen wachttijd van vijf jaar en twee maanden feitelijke grondslag. Het zogenaamde ambtelijk vooronderzoek bij het depot kan Warrens evenmin te kwader trouw maken omdat een dergelijk onderzoek na het depot wordt verricht.

2.9. Uit het bovenstaande concludeert de rechtbank dat de merkrechten van Wendy's International die voor 1995 zijn gedeponereerd vervallen zijn wegens niet gebruik, dat Warrens te goeder trouw is en als belanghebbende zich hierop mag beroepen.

De merken die door Wendy's International zijn gedeponereerd in december 1995 zullen nietig worden verklaard omdat deze zijn gedeponereerd na het depot van Warrens in februari 1995.

2.10. Warrens is ook rechthebbende op de handelsnaam "Wendy's". Het gebruik van die handelsnaam door Wendy's International is in de tachtiger jaren beperkt geweest zoals eerder overwogen. In ieder geval is het gebruik in 1986 gestaakt en daarna niet meer hervat.

Wendy's International beroept zich erop dat Warrens misbruik van recht maakt door zich op zijn rechten te beroepen omdat er de afgelopen jaren geen sprake is geweest van verwarring.

Dat er geen sprake is geweest van verwarring is logisch omdat Wendy's International de afgelopen jaren niet in Nederland actief is geweest. Dit kan anders worden wanneer Wendy's International haar activiteiten gaat uitbreiden naar Nederland. Dan ontstaat gevaar voor verwarring en dat is voldoende belang.

2.11. Uit het bovenstaande volgt dat de vorderingen van Warrens in conventie toegewezen kunnen worden en die van Wendy's International in reconventie afgewezen moeten worden met veroordeling van Wendy's International in de kosten van de procedures.

### 3. De beslissing

De rechtbank:

#### in conventie

- verklaart vervallen de Benelux merkinschrijvingen met de nummers: 350025, 350510, 353313, 353314, 357471, 357488, 357225, 357224, 150251, 150252;
- verklaart nietig de Benelux inschrijvingen met de nummers 581238 en 585472;
- spreekt ambtshalve de doorhaling uit van voornoemde inschrijvingen op naam van Wendy's International;
- verbiedt Wendy's International met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gebruik te maken van het merk WENDY'S van Warrens of van een met dit merk overeenstemmende aanduiding, zoals WENDY, WENDY HAMBURGER, en WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS;
- verbiedt Wendy's International met onmiddellijke ingang een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding WENDY'S voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren of de aanduiding WENDY'S anderszins te gebruiken zodanig dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de onderneming van eiser (Warrens) en die van gedaagde (Wendy's International);
- bepaalt dat Wendy's International een dwangsom verbeurt van f.100.000,-- ineens voor iedere overtreding van de hierboven gegeven verboden alsmede f.10.000,-- voor iedere dag of keer – zulks ter keuze van Warrens – dat Wendy's International in strijd met het gegeven verbod voortgaat met het verboden gebruik;

