

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/301721 / HA ZA 15-448

Vonnis van 15 februari 2017

in de zaak van

De rechtspersoon naar vreemd recht
QUALITY IS OUR RECIPE LLC,
gevestigd te Dublin, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

tegen

██ h.o.d.n. **WENDY'S**,
wonende te ██████████ zaakdoende te Goes,
gedaagde,
advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam.

Partijen zullen hierna QIOR en ██████████ genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 oktober 2015 en alle daarin reeds genoemde stukken;
- het proces-verbaal van comparitie gehouden op 19 november 2015;
- de conclusie van repliek, met producties 12 tot en met 19;
- de conclusie van dupliek, met producties 31 tot en met 39;
- de akte overlegging producties 40 tot en met 47 zijdens ██████████
- het extract uit het audiëntieblad van de zitting van 12 oktober 2016 en de bij die gelegenheid gehouden de pleidooien en overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. QIOR vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- a. voor recht te verklaren dat de rechten van ██████████ uit hoofde van Benelux merkinschrijving 565037 zijn vervallen voor alle waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, en om de doorhaling daarvan te gelasten;
- b. ██████████ te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.1. ██████████ voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met de veroordeling van QIOR in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

3. De beoordeling

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties, wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a. QIOR maakt deel uit van The Wendy's Company, een internationaal snel-service hamburgerbedrijf dat wereldwijd meer dan 6.500 restaurants heeft. QIOR is de franchisegever van de Wendy's restaurants in en buiten de VS.

b. [REDACTED] exploiteert sinds 1988 een snackbar in Goes aan de Koningsstraat 5 die wordt gevoerd onder de handelsnaam "Wendy's" en "Wendy's Fish & Chips". Volgens het uittreksel uit het handelsregister omvatten de activiteiten van deze onderneming: cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d.. In 2004 heeft [REDACTED] een vestiging met de handelsnaam "Wendy's Soup & Wraps" geopend aan de Schuttershof 27 in Goes. Deze vestiging is in 2013 gesloten.

c. [REDACTED] is houder van het Beneluxwoordmerk WENDY'S, ingeschreven onder nummer 565037 voor waren in klassen 29 en 30 en diensten in klasse 43. Deze inschrijving is gebaseerd op een aanvraag van 16 februari 1995, die op 1 oktober 1995 is gepubliceerd (hierna: het Merk). De beschrijving van de klassen van waren en diensten luidt als volgt:

"CI 29 Snacks en snackproducten voor zover in deze klasse begrepen; vlees en vleesproducten; geconserveerde, gedroogde, gekookte of bewerkte vruchten en groenten; melk en melkproducten; soepen; maaltijden en bestanddelen voor de bereiding van maaltijden, voor zover in deze klasse begrepen; vis en visproducten; gevogelte en wild.

CI 30 Snacks en snackproducten voor zover in deze klasse begrepen; rijst en rijstschotels; deegwaren; maaltijden en bestanddelen voor de bereiding van maaltijden, voor zover in deze klasse begrepen; brood en broodjes; suikerbakkens en banketbakkerswaren..

CI 43 Horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snack bars."

d. Op 1 april 1997 is [REDACTED] een procedure gestart tegen Wendy's International, rechtsvoorganger van QIOR, voor de rechtbank Middelburg, waarin hij vorderde (i) dat diverse Beneluxmerken van Wendy's International zijn vervallen wegens niet normaal gebruik, (ii) dat twee Beneluxmerken van Wendy's International nietig dienen te worden verklaard op basis van (thans) de artikelen 2.28 lid 3 onder (a) juncto 2.3 BVIE, (iii) dat het Wendy's International dient te worden verboden om het Merk dan wel enig overeenstemmend teken te gebruiken en (iv) dat het Wendys International dient te worden verboden om gebruik te maken van een handelsnaam in Nederland die de naam WENDY'S bevat, of enige andere naam te gebruiken of WENDY'S anders te gebruiken zodanig dat verwarring kan ontstaan bij het publiek tussen de onderneming van [REDACTED] en de onderneming van Wendy's International.

e. De vorderingen van [REDACTED] zijn bij vonnis van 12 januari 2000 toegewezen. Wendy's International heeft beroep tegen dit vonnis ingesteld bij het Hof Den Haag. Bij arrest van 3 april 2012 heeft het Hof Den Haag het vonnis in eerste aanleg bekrachtigd. Wendy's International heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Bij arrest van 20 december 2013 heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie van Wendy's International verworpen.

f. Op 19 maart 2013 heeft Wendy's International de volgende aanvragen voor een gemeenschapsmerk ingediend, ieder voor een beeldmerk WENDY'S;

(i) Aanvraag 11667417, gepubliceerd op 9 oktober 2013;

(ii) Aanvraag 11667458 gepubliceerd op 9 oktober 2013;

Aanvraag 11667532, gepubliceerd op 19 november 2013;

Ieder van deze aanvragen is ingediend voor waren in de klassen 16, 25, 28, 29, 30 en 32 en diensten in de klassen 35, 41 en 43.

g. Op 1 juni 2015 zijn deze aanvragen van Wendy's International allemaal overgedragen aan QIOR. [REDACTED] heeft oppositie tegen de inschrijving van ieder van deze aanvragen ingesteld op basis van het Merk.

h. [REDACTED] is uit hoofde van artikel 42 lid 3 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 betreffende het Gemeenschapsmerk (GMV) verzocht om bewijs in het geding te brengen teneinde normaal gebruik van het Merk in de Benelux te onderbouwen in een periode van vijf jaar voorafgaande aan

de publicatiedatum van de betreffende gemeenschapsmerkaanvragen, te weten de periode 9 oktober 2008 tot en met 8 oktober 2013, respectievelijk in de periode 19 november 2008 tot en met 18 november 2013, aangezien op 9 oktober en 19 november 2008 het Merk langer dan vijf jaar was ingeschreven.

i. De door ██████ ingestelde oppositieprocedures zijn geschorst gedurende de onderhavige procedure tot vervallenverklaring van het Merk.

3.2. QIOR legt aan haar vordering ten grondslag dat ██████ gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar na de datum van inschrijving van het Merk zonder geldige reden geen normaal gebruik van het Merk heeft gemaakt in de Benelux voor ieder van de waren en diensten waarvoor het Merk is ingeschreven, zodat het verval van het Merk wordt ingeroepen ex artikel 2.27 lid 1 juncto artikel 2.26 lid 2 onder (a) BVIE. QIOR stelt daartoe dat het gebruik van het Merk door ██████ in de relevante periode van 11 mei 2010 tot en met 10 mei 2015 in de betrokken economische sector niet kan worden aangemerkt als gebruik om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen. QIOR geeft aan dat ██████ het Merk heeft ingeschreven voor gebruikelijke etenswaren in klasse 29 en 30, maar volgens haar heeft ██████ het Merk niet voor dergelijke waren gebruikt. De etenswaren betreffen voorgefabriceerde bevroren producten die ██████ van derden-groothandelaren inkoopt en als (gefrituurde) snackproducten onder hun generieke naam - en niet onder de naam van het Merk - verkoopt aan klanten, aldus QIOR. QIOR geeft voorts aan, dat het Merk tevens is ingeschreven voor horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars in klasse 43. Gelet op het feit dat er in Nederland ongeveer 4.800 snackbars zijn, kan het gebruik van een naam als een handelsnaam voor een lokale buurtsnackbar volgens QIOR niet worden aangemerkt als "normaal gebruik" van die naam als een merk voor restaurants en snackbars. Dit is volgens haar slechts anders als er sprake is van een keten van snackbars, waarbij gebruik van het Merk zich ook uitstrekt tot het interieur, de decoratie, menu's, kleding van werknemers, verpakkingen en dergelijke. In de visie van QIOR wordt de naam WENDY'S hoogstens gebruikt als (handels)naam voor de snackbar van ██████ in Goes, maar is er geen sprake van normaal gebruik van het Merk in de zin van artikel 2.26 lid 2 onder (a) BVIE, gelet op de aard van de betrokken producten en diensten, de kenmerken en grootte van de sector en de zeer beperkte schaal en frequentie van het gebruik van de naam WENDY'S door ██████ zodat het Merk vervallen moet worden verklaard.

3.3. ██████ betwist dat hij het Merk (in de relevante periode) niet normaal heeft gebruikt. Het Merk is ingeschreven voor snacks, snackproducten en horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars. ██████ voert aan dat hij een snackbar exploiteert in het midden van het centrum van Goes en deze onderneming heeft uitdrukkelijk als doel het behalen van omzet en afzet. Volgens ██████ wordt het Merk hierbij niet slechts gebruikt als handelsnaam, ter aanduiding van de vennootschap, maar ook als herkomstaanduiding. Volgens ██████ betreffen de meeste spelers op de fastfoodmarkt snackbars met slechts één vestiging en dient dit gegeven en de overige gebruiken in de sector betrokken te worden bij de beoordeling van 'normaal gebruik' in de betrokken markt. Naar de mening van ██████ is het standpunt van QIOR, dat er slechts sprake is van normaal gebruik van een merk bij een keten van snackbars met een zekere geografische spreiding, dan ook onjuist. In het geval van gebruik van merken ter aanduiding van diensten, dient volgens ██████ al snel te worden aangenomen dat het gebruik van de handelsnaam ook dient ter onderscheiding van de door de onderneming aangeboden diensten. Ook het gebruik van een teken als handelsnaam kan tevens gebruik opleveren voor waren, wanneer gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er een materieel verband bestaat tussen de waren/diensten van degene die het teken gebruikt, en de onderneming waarvan die waren/diensten afkomstig zijn, aldus ██████. Zijns inziens geldt voor de onderhavige betrokken sector dat bij het overgrote deel van de snackbars de handelsnaam vaak de enige wijze is waarop de waren en diensten worden onderscheiden van die van anderen. In de visie van ██████ kan gebruik gedurende langere tijd van de handelsnaam dan ook worden gezien als merkgebruik voor de verkochte waren. Nu hij

bovendien zijn handelsnaam/het Merk ook (als beeldmerk) voert in zijn logo - dat onder meer op het interieur en de werkkleding van medewerkers is aangebracht, in advertenties wordt gebruikt en staat vermeld op de verpakking waarmee de producten aan de klant worden meegegeven en op de kassabon - dient temeer het gebruik van de handelsnaam als merkgebruik opgevat te worden, aldus [REDACTED]. [REDACTED] betwist voorts dat hij enkel producten uit het standaard 'snackbar' assortiment verkoopt en voert aan dat hij ook eigen Wendy's producten - zoals de "Wendy's Burger" en "Wendy's Stick" - verkoopt. In de visie van [REDACTED] heeft hij het Merk al sinds 1995 ononderbroken normaal gebruikt, waarbij er sprake is van reële commerciële exploitatie en niet van slechts symbolisch gebruik. De gevorderde vervallenverklaring dient volgens [REDACTED] dan ook te worden afgewezen.

3.4. In de Benelux kunnen merkrechten worden verkregen door inschrijving van het merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Met een ingeschreven merk verkrijgt de houder een exclusief recht om dat merk te gebruiken ter aanduiding van zijn waren en/of diensten. Iedere derde die dit merk, of een overeenstemmend teken, zonder toestemming gebruikt, kan door de merkhouder worden aangesproken. In het Benelux-Verdrag van de Intellectuele Eigendom (BVIE), staat vermeld, dat een merk dat gedurende een onafgebroken periode van minimaal 5 jaar na de datum van inschrijving, zonder geldige reden, niet wordt gebruikt voor verval in aanmerking komt (artikelen 2.26 lid 2 (a) juncto 2.27 lid 1 BVIE). Van normaal gebruik is sprake, wanneer het merk wordt gebruikt teneinde voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Daaronder valt niet uitsluitend symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling van het normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden rondom dat feitelijk gebruik, in het bijzonder met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Aan de hand daarvan dient te worden vastgesteld of de commerciële exploitatie van het merk reëel is. Het "normaal gebruik" moet plaatsvinden in de betrokken sector, dus naar buiten toe zijn gericht en niet alleen binnen de onderneming zelf. Met 'gebruiken in de betrokken sector' wordt onder meer bedoeld op de manier waarop gewoonlijk voor dergelijke waren of diensten reclame wordt gemaakt en de omvang waarin dat pleegt te gebeuren. Voorts wordt rekening gehouden met de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Het gebruik van een merk hoeft niet noodzakelijkerwijs kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal gebruik te kunnen worden beschouwd. Ook een gering gebruik kan toereikend zijn om als 'normaal gebruik' gekwalificeerd te worden, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Ten aanzien van de factor geografische omvang geldt eveneens dat gebruik in één van de Benelux-landen voldoende kan zijn om als normaal gebruik te worden aangemerkt, ook wanneer dit slechts op één bevolkingsgroep of regio binnen de Benelux is gericht. Van doorslaggevend belang bij de beantwoording van de vraag of sprake is van 'normaal gebruik' is of het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Indien daarvan sprake is, kan zelfs een gering gebruik van het merk voldoende zijn om normaal gebruik vast te stellen.

3.5. De rechtbank dient derhalve in het licht van voornoemd juridisch kader te beoordelen of het Merk "normaal" is gebruikt in de zin van artikel 2.26 lid 2 (a) juncto 2.27 lid 1 BVIE. De relevante periode voor het beoordelen van dit "normaal gebruik" betreft de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop [REDACTED] is aangeschreven dat zijn merk is vervallen. [REDACTED] is in deze zin aangeschreven bij brief van QIOR d.d. 11 mei 2015 (productie 11 bij dagvaarding), dus de relevante periode loopt van 11 mei 2010 t/m 10 mei 2015 (hierna: de relevante periode). Het ligt op de weg van QIOR, die zich op verval van het Merk wegens niet-normaal gebruik beroept, om gemotiveerd te stellen en - bij gemotiveerde betwisting - te bewijzen dat het Merk in de relevante periode niet normaal is gebruikt.

3.6. Vast staat dat [REDACTED] houder is van het Beneluxwoordmerk WENDY'S, ingeschreven onder nummer 565037 voor waren in klassen 29 en 30 en diensten in klasse 43 (het Merk), alsmede dat de naam WENDY'S tevens de handelsnaam is van de onderneming waaronder de snackbar van [REDACTED] in Goes wordt gedreven. Uit het vorenoverwogene vloeit voort, dat het gebruik van een (handels)naam voor een gemiddeld restaurant of snackbar niet zonder meer ook normaal merkgebruik oplevert. Daarvoor is nodig dat het gebruik van de handelsnaam ook wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, en er dus sprake is van merkgebruik. Daarbij is relevant of [REDACTED] WENDY'S gebruikt als merk zodanig dat dat gerechtvaardigd is om met dat gebruik een marktaandeel voor horecadiensten en snackproducten te verwerven of behouden in de Benelux, beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden en factoren zoals hiervoor vermeld.

3.7. Dienaangaande overweegt de rechtbank ten aanzien van klasse 43 (horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars) als volgt. QIOR heeft - onder verwijzing naar productie 10c bij dagvaarding - gemotiveerd gesteld dat er zich in Nederland circa 4.800 snackbars bevinden, waarvan ongeveer 3.600 buurtsnackbars zijn (zoals de snackbar van [REDACTED]) en individuele spelers zijn met slechts één lokale vestiging. Zulks is door [REDACTED] niet weersproken, nu hij onderschrijft dat 75% van de snackbars lokale individuele spelers zijn op de fastfoodmarkt met één vestiging en geen "formulespelers" zijn zoals grote(re) (internationale) fastfoodketens. Deze kenmerken van de snackbarmarkt in Nederland zijn van belang bij het vaststellen of de commerciële exploitatie van het merk reëel is en bij het bepalen welke gebruiken in die betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Mede gelet op het feit dat de snackbarmarkt wordt gedomineerd door lokale, individuele spelers met één vestiging, kan QIOR niet zonder meer worden gevolgd in haar betoog, dat voor normaal gebruik van het Merk WENDY'S tenminste nodig is dat dit Merk wordt gebruikt voor een keten van snackbars met een zekere geografische spreiding in de Benelux. Zoals hiervoor is overwogen, behoeft het gebruik van een merk niet noodzakelijkerwijs kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal gebruik te kunnen worden beschouwd en kan ook een gering gebruik toereikend zijn om als 'normaal gebruik' gekwalificeerd te worden, aangezien dit in de betrokken economische sector - te weten de snackbarmarkt - als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen voor de door het merk beschermde diensten te behouden of te verkrijgen. Ten aanzien van de factor geografische omvang (één vestiging) geldt eveneens dat gebruik in één van de Benelux-landen voldoende kan zijn om als normaal gebruik te worden aangemerkt, ook wanneer dit slechts op één bevolkingsgroep of regio binnen de Benelux is gericht, zoals een lokale buurtsnackbar.

Als onweersproken staat voorts vast, dat in de onderhavige betrokken sector - die wordt gedomineerd door lokale buurtsnackbars - veelal de handelsnaam de enige wijze is waarop de betreffende diensten worden onderscheiden van die van anderen. Vast staat dat de naam WENDY'S op de gevel en de ramen van de snackbar van [REDACTED] is aangebracht. Dit gebruik van het Merk en de handelsnaam dient ter aanduiding en onderscheiding van de aangeboden horecadiensten, nu dit gebruik in het economisch verkeer bij het publiek de indruk doet ontstaan dat er een materieel verband is tussen de diensten van degene die het teken gebruikt en de onderneming waarvan de diensten afkomstig zijn. Dit geldt temeer, nu de naam WENDY'S ook in het logo van [REDACTED] wordt gevoerd, op het interieur van zijn snackbar is aangebracht, op de verpakking staat afgedrukt waarmee de producten aan de klant worden meegegeven (zoals papieren zakjes en tasjes) op de kassabonnetjes staat vermeld en werkkleding (poloshirts) daarmee zijn bedrukt, zoals [REDACTED] gemotiveerd en met stukken onderbouwd heeft aangevoerd en QIOR op haar beurt onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden.

Daarnaast geldt, dat ook met voornoemde kenmerken van de snackbarmarkt rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de manier waarop gewoonlijk voor dergelijke horecadiensten reclame wordt gemaakt en de omvang waarin dat pleegt te gebeuren. [REDACTED] heeft onweersproken gesteld, dat - behoudens de grote (internationale) fastfoodketens - door (buurt)snackbars nauwelijks landelijk reclame wordt gemaakt. Het enkele feit dat [REDACTED] slechts reclame heeft gemaakt voor

zijn snackbar middels een tweetal advertenties, wettigt derhalve niet het oordeel dat er geen sprake is van normaal merkgebruik in de betrokken sector. Hetzelfde geldt voor het feit dat ██████ in de relevante periode geen eigen website had en/of zich niet of nauwelijks profileerde op social media, nu ook ten aanzien daarvan door QIOR onvoldoende gemotiveerd is betwist, dat het zich presenteren op internet/social media niet gangbaar is voor het merendeel van de (buurt)snackbars.

3.8 QIOR heeft zich nog beroepen op de uitspraak van de Board of Appeal (BoA 23 mei 2014, R 1249/2013-1) van de EUIPO in de zaak BICE, die op 17 december 2015 is bekrachtigd door het Gerecht van Eerste aanleg van de EU (GvEU 17 december 2015, T-624/14). In deze uitspraak wordt overwogen - samengevat - dat het gebruik van het merk BICE voor één restaurant in Madrid niet voldoende is voor normaal gebruik in Spanje van dat merk voor restaurants in klasse 43 en snacks/maaltijden in klasse 23. Echter, voor zover voornoemde uitspraak afwijkt van het juridische beoordelingskader zoals hiervoor is weergegeven, geldt dat op basis van deze enkele uitspraak niet kan worden geconcludeerd dat afgeweken dient te worden van voornoemd kader dat de bestendige lijn weergeeft in de jurisprudentie voor beoordeling van "normaal gebruik" bij een Beneluxmerk. Waar in de zaak BICE afgeweken wordt van deze bestendige lijn, geldt dat hetgeen in die zaak is overwogen nog onvoldoende is uitgekristalliseerd om als (nieuwe) vaste jurisprudentie te beschouwen. Daarbij komt dat de zaak BICE betrekking heeft op gebruik van een Uniemark, terwijl het hier gaat om gebruik van een Beneluxmerk.

3.9 Al het vorenoverwogene in onderling verband en samenhang bezien, luidt de conclusie dan ook, dat onvoldoende is gebleken dat ██████ het merk WENDY'S niet heeft gebruikt om daarmee een marktaandeel voor horecadiensten (klasse 43) te verwerven of behouden in de Benelux, beoordeeld aan de hand van alle voornoemde relevante omstandigheden en factoren. Mitsdien komt niet voor toewijzing in aanmerking de gevorderde vervallenverklaring van de Benelux merkinschrijving 565037 voor horecadiensten in klasse 43 waarvoor dit merk is ingeschreven.

3.10. Met betrekking tot waren in klassen 29 en 30 (snacks en snackproducten) geldt het volgende. Bij de beoordeling of het Merk WENDY'S niet enkel als handelsnaam wordt gebruikt - en reeds de daarbij behorende bescherming geniet - maar er daarenboven ook sprake is van merkgebruik ter onderscheiding van de betreffende waren, is van belang of ██████ WENDY'S gebruikt als merk om daarmee een marktaandeel voor snackproducten te verwerven of behouden in de Benelux.

Vast staat dat snackproducten van het soort dat ██████ in zijn snackbar verkoopt, etenswaren betreffen die naar hun aard als verbruiksgoederen moeten worden aangemerkt die veelal snel en zonder grote opmerkzaamheid worden gekocht en geconsumeerd. Het gaat in zijn algemeenheid om voorgefabriceerde bevroren producten die snackbarhouders bij derden inkopen en die zij vervolgens als (gefrituurde) snackproducten onder hun generieke naam verkopen aan klanten (zoals kroket, frikandel, enz.). Voorts staat vast dat dergelijke snackproducten massaproducten zijn die door vele (lokale) snackbars worden aangeboden en in grote getalen worden gekocht en genuttigd. Ook ten aanzien van de snackproducten die ██████ in zijn snackbar verkoopt, geldt dat deze veelal niet onder het Merk aan de consument zijn verkocht, zodat er in zoverre geen sprake is van normaal gebruik van het Merk voor deze snackproducten. Het enkele feit dat deze etenswaren onder gebruik van de handelsnaam WENDY'S worden verkocht, leidt niet zonder meer tot merkgebruik van de naam WENDY'S voor deze waren, nu onvoldoende gemotiveerd is gesteld dat gebruik van de (handels)naam WENDY'S door het publiek wordt opgevat als manier om de waren te onderscheiden van die van anderen. Het gaat immers om een standaard (prefab) assortiment aan snackbarwaren dat zich niet kenmerkt door exclusiviteit of eigen bereiding, maar op nagenoeg gelijke wijze wordt aangeboden door vele andere snackbarhouders in de Benelux. Onder die omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat in het economisch verkeer het gebruik van de

naam WENDY'S de indruk doet ontstaan dat er een materieel verband bestaat tussen de waren en de onderneming waarvan die waren afkomstig zijn. [REDACTED] stelt dat hij - in afwijking van het standaard assortiment aan snackbarwaren - ook enkele snackproducten onder het eigen Merk WENDY'S verkoopt, zoals de Wendy's Hamburger en Wendy's Stick. Het had op de weg van [REDACTED] gelegen om onderbouwd stellingen in te nemen over de periode waarin daadwerkelijk de verhandeling van snackproducten onder het eigen Merk WENDY'S heeft plaatsgevonden en in welke aantallen zulks daadwerkelijk is geschied. [REDACTED] heeft dit achterwege gelaten terwijl QIOR het normaal gebruik van het Merk voor waren gemotiveerd heeft betwist. Bij gebreke van aantallen en gegevens die tot een andersluidend oordeel nopen, moet het er derhalve voor worden gehouden dat de verkoopaantallen van deze enkele specifieke producten uit het totale assortiment van [REDACTED] uitsluitend vanuit de snackbar van [REDACTED] gering is. Voorts is evenmin gesteld of gebleken, dat [REDACTED] middels reclame en verkoop van snackproducten waarvan de naam WENDY'S onderdeel uitmaakt, zich tracht te onderscheiden van het assortiment aan vergelijkbare snackproducten dat door andere snackbarhouders wordt aangeboden en zodoende de naam WENDY'S gebruikt om op relevante wijze een marktaandeel voor deze snackproducten te verwerven of behouden in de Benelux. Ook overigens zijn onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is van normaal merkgebruik voor snackproducten in de klassen 29 en 30. Hierbij overweegt de rechtbank dat anders dan bij snackbars, er bij leveranciers van snackbarproducten niet van kan worden uitgegaan dat deze zich kenmerken doordat veelal sprake is van één vestiging met een beperkte geografische spreiding. De gevorderde verklaring voor recht dat de rechten van [REDACTED] uit hoofde van Benelux merkinschrijving 565037 zijn vervallen voor de waren in de klassen 29 en 30 waarvoor dit merk is ingeschreven is toewijsbaar en de rechtbank zal als gevorderd de doorhaling daarvan gelasten.

3.11. In artikel 1.14 aanhef en onder b. BVIE is bepaald - samengevat - dat een door de rechter uitgesproken doorhaling door het Bureau op verzoek van de meest gereede wordt verricht, indien tegen de beslissing geen rechtsmiddel meer open staat. In deze wetsbepaling ziet de rechtbank aanleiding om de toegewezen doorhaling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

3.12. Nu beide partijen over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4. De beslissing

De rechtbank

4.1. verklaart voor recht dat de rechten van [REDACTED] uit hoofde van Benelux merkinschrijving 565037 zijn vervallen voor alle waren in klassen 29 en 30 waarvoor dit merk is ingeschreven en gelast de doorhaling daarvan indien tegen deze beslissing geen rechtsmiddel meer open staat;

4.2. compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

4.3. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.M. van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2017.

"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



15 FEB. 2017