



Heeft u vragen over franchise? Mail de redactie en zo mogelijk vindt u de antwoorden in deze rubriek. E-mail: [redactie.snackkoerier@reedbusiness.nl](mailto:redactie.snackkoerier@reedbusiness.nl).

Voor direct juridisch advies dient u contact op te nemen met een advocaat.

Mr. Jeroen Sterk

Ludwig & Van Dam  
Franchiseadvocaten  
Rivierstraat 159  
3016 CH Rotterdam  
Tel.: (010) 241 57 77  
E-mail: [info@ludwigvandam.nl](mailto:info@ludwigvandam.nl)

In het Benelux merkenregister staan bijna een miljoen merken geregistreerd. Om te voorkomen dat u inbreuk maakt op rechten van derden is het raadzaam uw merk, handelsnaam of logo op voorhand te laten onderzoeken door een bedrijf dat is gespecialiseerd in merkenregistratie. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft namelijk niet de bevoegdheid uw merk te weigeren als al een identiek merk is geregistreerd. Voorkom juridische rompslomp.

## Lokale Wendy's stuurt Wendy's International het land uit

# Ondernemer wint juridisch conflict van multinational

ROTTERDAM - Het gerechtshof ('hof') stelde onlangs vast dat Wendy's International, dat al ruim 25 jaar niet meer actief is in Nederland, het merk en de handelsnaam Wendy's niet meer mag voeren in Nederland.

Een lokale ondernemer gebruikt namelijk al langere tijd het merk Wendy's én heeft overtuigend kunnen aantonen dat het merk Wendy's van Wendy's International in de jaren tachtig en negentig onder het Nederlandse publiek niet bekend was. Het hof kwam dan ook tot het oordeel dat het merk Wendy's van Wendy's International geen algemeen bekend merk was in Nederland en acht daarom het gebruik van het merk door de lokale ondernemer geldig.

### Wendy's lokaal

Een lokale ondernemer runt sinds 1988 onder de naam Wendy's een snackbar en een croissanterie. Deze ondernemer had de ondernemingen genoemd naar zijn dochter Wendy.

Voordat de ondernemer de naam Wendy's bij de Kamer van Koophandel liet registreren, heeft hij door de Kamer van Koophandel een onderzoek laten instellen. Uit dat onderzoek bleek niet dat de handelsnaam

Wendy's al door Wendy's International werd gebruikt. In 1995 liet de ondernemer Wendy's als merk inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

### Wendy's internationaal

Wendy's International exploiteert een fastfoodketen. Zij had alle merken van Wendy's International eerder dan de lokale ondernemer in de registers van het Benelux Merkenbureau laten inschrijven. In 1985 opende een vestiging aan de Lijnbaan te Rotterdam, die in 1986 werd opgeheven. Nadien heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Ook in België en Luxemburg heeft zij geen enkele vestiging meer.

Wendy's International sommeerde de ondernemer het merk Wendy's niet te gebruiken. Dit geschil leidde tot een gerechtelijke procedure.

### Procedure bij het hof

Wendy's International voert aan dat de inschrijving van de ondernemer nietig is door de oudere merkrechten van Wendy's International, dat bovendien haar merk in 1988 en 1995 algemeen bekend was bij het publiek en dat de ondernemer te kwader trouw was tijdens zijn inschrijving van het merk Wendy's.

In eerste aanleg zijn deze vorderingen, waarna Wendy's International in hoger beroep is gegaan.

Ter onderbouwing van de gestelde algemene bekendheid van haar merk (in 1988 en 1995) in Nederland beroept Wendy's International zich op het feit dat haar keten in 1995 al ruim 4400 restaurants telde, verspreid over meer dan dertig landen. Ook beroept zij zich op een onderzoek uit 1998, waaruit zou blijken dat haar keten zo'n tien jaar na het sluiten van de vestigingen in de Benelux nog bij 18 procent van de Nederlandse bevolking bekend was.

Het Hof gaat hier echter niet in mee. Zo was Wendy's International slechts korte tijd in Nederland (en overige Benelux-landen) aanwezig en was zij in 1995 al bijna tien jaar uit Nederland weg. Daarnaast zou Wendy's International zich toentertijd vooral concentreren (en nog steeds) op Amerika en Azië en nauwelijks op Europa. Ook waren in die tijd (1988 en 1995) Amerikaanse commercials niet op de Nederlandse radio en televisie en werd er in Nederland geen reclame gemaakt. Om die redenen kan volgens het Hof het merk van Wendy's International geen algemene bekendheid genoten hebben in Nederland.

Ter onderbouwing van de gestelde kwade trouw stelde Wendy's International dat op grond van de grote bekendheid van haar merken en handelsnaam wereldwijd de ondernemer had moeten weten van het gebruik door Wendy's International van het merk Wendy's. Daarnaast heeft Wendy's International erop gewezen dat de ondernemer zich destijds kennelijk heeft laten inspireren door de Amerikaanse fastfoodmarkt. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat hij zijn snackbar 'Wendy's' heeft genoemd in plaats van 'Wendy'.

De ondernemer stelde daarentegen dat hij niet op de hoogte was van het merk en de naam Wendy's van Wendy's International en wees op het onderzoek dat de Kamer van Koophandel in 1988 voor hem had uitgevoerd. En dat hij zijn zaak 'Wendy's' heeft genoemd in plaats van 'Wendy' omdat dat 'Amerikaanse' toen populairder was en het beter klonk.

Het hof geeft de ondernemer ook op dit punt gelijk en Wendy's International ongelijk. Volgens het hof had de ondernemer namelijk overtuigend aangetoond dat hij ten tijde van de deponering van zijn merk niet bekend was met het gebruik van het teken Wendy's door Wendy's International.

Ook uit het feit dat de ondernemer

zich bij de keuze voor de naam 'Wendy's' wat betreft de 's heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik toonde volgens het hof niet aan dat hij op de hoogte moet zijn geweest van gebruik van datzelfde teken door Wendy's International. Volgens het hof was de keuze voor de naam Wendy vooral ingegeven door de omstandigheid dat zijn dochter zo heet.

### Uitspraak

Het hof komt dan ook tot het oordeel dat de ondernemer niet te kwader trouw was toen hij in 1988 de handelsnaam Wendy's ging gebruiken en toen hij het merk ging deponeren. Daarom besloot het hof dan ook dat de oude merkrechten van Wendy's International zijn vervallen, aangezien het merkdepot van de ondernemer door het hof geldig is geacht. De ondernemer kreeg hiermee dus een ouder merkrecht dan Wendy's International.

Het aardige van deze zaak is dat het juist Wendy's International werd verboden om het merk en de handelsnaam in Nederland toe te passen, omdat anders verwarring zou ontstaan bij de consument over de herkomst van de producten van de ondernemer (!).