

Hof Den Haag, 6 oktober 2009, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf

Eindarrest: [IEPT20100928, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf](#)



MERKENRECHT

Overgangsrecht: Heilung van op 1 januari 1996 vervallen merken

- [van mening dat deze overgangsbepaling ook juist geldt voor depots die voor 1993 zijn verricht.](#)

Rechtshandhavend gebruik door niet-ingeschreven licentienemer

- [Het hof is van oordeel dat zoals algemeen in de jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen, ook gebruik door een niet ingeschreven licentiehouder kan worden aangemerkt als rechtshandhavend gebruik](#)
- [Aan voormeld oordeel kan het bepaalde in artikel 11C BMW - thans artikel 2:33 BVIE - niet afdoen. Dit artikel geeft een regeling van enkele vermogensrechtelijke aspecten van het merkrecht.](#)

De strekking van dit artikel is bescherming te bieden aan derden rechtsverkrijgers op hetzelfde merkrecht, dus in geval van vervreemding, beslag, pand of licentie en niet aan alle derden die belang hebben bij verval van het merk. De strekking van de regeling van verval bij non-usus is dat de vergaande bescherming die de wet aan het uitsluitende recht op het merk verbindt alleen dan gerechtvaardigd is, indien het ook metterdaad wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en dat nietgebruikte merken (na enige tijd) door een ieder kunnen worden gebruikt. Voor bescherming van dat belang is inschrijving niet relevant.

- [Verval van een merkrecht kan niet worden geheeld doordat achteraf de merkhouders en een aanvankelijk onafhankelijk van de merkhouders opererende derde die het merk gebruikt, een toestemming met terugwerkende kracht construeren.](#)

MERKENRECHT - PROCESRECHT

Vordering tot vervallenverklaring bij overdracht merk

- [om de vervallenverklaring uit te kunnen spreken noodzakelijk dat de merkhouders wordt gedagvaard of anderszins aan het geding deelneemt, omdat anders de merkhouders rechten zou worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn](#)

[standpunt kenbaar heeft kunnen maken, hetgeen strijd met artikel 6 EVRM zou opleveren.](#)

Hoewel de BMW en het BVIE niet voorschrijven dat de vordering tot vervallenverklaring gericht moet worden tegen de merkhouders is het om de vervallenverklaring uit te kunnen spreken noodzakelijk dat de merkhouders wordt gedagvaard of anderszins aan het geding deelneemt, omdat anders de merkhouders rechten zou worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, hetgeen strijd met artikel 6 EVRM zou opleveren. Aan dit vereiste is voldaan als de merkhouders is gedagvaard.

- [Indien de merkhouders vervolgens tijdens de procedure zijn merkrechten overdraagt, geldt de regeling van artikelen 225 en 227 Rv. Op initiatief van \(de rechtsopvolger van\) de partij aan wiens zijde de schorsingsoorzaak zich voordoet kan de procedure worden geschorst, waarna de rechtsopvolger het geding van zijn voorganger kan overnemen en voortzetten.](#)

Bij gebreke van schorsing – zoals in casu – wordt het geding op naam van de oorspronkelijke partij voortgezet. Voorts kan de rechtsopvolger tussenkomen.

Grensoverschrijdende bevoegdheid

- [Geen grensoverschrijdend bevel ex artikel 3:296 BW tot nakoming van de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër](#)

In aanmerking nemende dat in deze zaak:

- (uitsluitend) sprake is van een Jordaanse gelaedere/de/eiser,
- een inbreukverbod wordt gevorderd van een Syriër, gevestigd in Syrië in diverse verschillende landen buiten Nederland, in het bijzonder in Syrië en Libanon,
- het recht van de landen waar een inbreukverbod wordt gevorderd van toepassing is, wat betreft de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk als hier bedoeld geen sprake is van geharmoniseerd recht en Syrië en Libanon buiten de Europese Unie gelegen landen zijn,
- de feiten in deze zaak - door verschillende rechters - vrij eenvoudig zijn vast te stellen,
- geen redenen zijn aangevoerd waarom juist de Nederlandse rechter over deze inbreuken in het buitenland zou moeten oordelen (niet gesteld is bijvoorbeeld dat voor de Nederlandse rechter wordt gekozen vanwege zijn bijzondere neutraliteit of deskundigheid), is het hof van oordeel dat de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting kan worden uitgesproken. In dit verband heeft het hof mede in aanmerking genomen dat de Nederlandse staat er belang bij heeft dat van zijn uit de openbare middelen gefinancierd - thans overbelast - rechterlijk apparaat niet onbepaald gebruik wordt gemaakt door partijen die buiten Nederland en buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

• Verweer wat betreft het gevorderde inbreukverbod [...] te laat gevoerd. Er moet dan ook worden aangenomen dat sprake is van stilzwijgende forumkeuze en dat de Nederlandse rechter - voor zover hem niet op grond van een andere regeling (grensoverschrijdende) rechtsmacht toekomt - in zoverre rechtsmacht toekomt.

• Nederlandse rechter onbevoegd voor grensoverschrijdende auteursrechtinbreukvordering die verkapte nietigheidsvordering buitenlands merk is

Het bevel dat Betinjaneh afstand doet van de bescherming van het internationale merk en het bevel tot doorhaling baseert Khalaf op de stelling dat de merkschrijvingen (in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Egypte en Marokko) van Betinjaneh een auteursrechtinbreuk opleveren. Hiermee beoogt Khalaf in feite hetzelfde te bereiken als met nietigverklaring en doorhaling van de inschrijvingen. Naar het oordeel van het hof is de Nederlandse rechter niet bevoegd de nietigheid uit te spreken en de doorhaling te gelasten van een buiten de Benelux geregistreerd merk. Ten aanzien van deze vorderingen is de Nederlandse rechter dan ook onbevoegd.

• Voldoende belang bij een verbod in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Denemarken, Syrië en Libanon.

Voormelde landen zijn partij bij de Berner Conventie. Aan welke eisen een werk moet voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen wordt in de Berner Conventie niet beantwoord. De Berner Conventie gaat uit van het gelijkheidsbeginsel. Op grond van artikel 5 Berner Conventie genieten auteurs van door de Berner Conventie beschermde werken in elk bij de Conventie aangesloten land de rechten die aan eigen onderdanen worden verleend. Of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk dient dan ook te worden beoordeeld naar het recht van het land waar bescherming wordt gezocht, de lex protectionis. De Universele Auteursrecht Conventie biedt, voorzover hier van belang, geen verdergaande bescherming dan de BC. In casu zou dus beoordeeld moeten worden naar het recht van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Denemarken, Syrië en Libanon of in die landen sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin en auteursrechtinbreuk.

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 6 oktober 2009

(J.C. Fasseur-van santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur)

arrest

GERECHTSHOF 'S GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummers: 105.003.741/01 en 105.003.742/01

Rolnummers (oud): 05/1376 en 05/1377

Rolnummers rechtbank: 00/2246 en 01/228

Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 6 oktober 2009 in de zaak met zaak met zaaknummer 105.003.742/01 van

de vennootschap naar vreemd recht PRODALIMENTA S.A.R.L. kantoorhoudend te Parijs, Frankrijk, appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: Prodalimenta procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag, behandelend advocaten: mrs H.J.M Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam, tegen

FAREED KHALAF SONS COMPANY, handelend onder de naam, KHALAF STORES, Gevestigd te Amman, Jordanië

Geïntimeerde, incidenteel appellante

Hierna te noemen: Khalaf,

procesadvocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam,

advocaten; mr. G. Kuipers en J.S. Hofhuis te Amsterdam.

En de zaak met zaaknummer 105.003.741/01 van

[...], wonende te Damascus, Syrië

appellante, incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: Betinjaneh,

procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag.

behandelend advocaten: mrs H.J.M Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam.

tegen

1. FAREED KHALAF SONS COMPANY handelend onder de naam KHALAF STORES. gevestigd te Amman, Jordanië

2. HASHEMITISCH KONINKRIJK JORDANIE. Ministerie van Industrie en Handel.

Gevestigd te Amman, Jordanië

Geïntimeerden, incidenteel appellanten,

Hierna te noemen: Khalaf en Jordanië

Procesadvocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam.

Behandelend advocaten: mr. G. Kuipers en H.S. Hofhuis te Den Haag.

Het geding

Bij exploit van 23 juni 2005 zijn Prodalimenta en Betinjaneh in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 13 april 2005 in de ter rolle gevoegde zaken tussen

A. Khalaf als eiseres en Prodalimenta als gedaagde, met rolnummer 00/2246 (hierna: zaak A) en

B. Betinjaneh als eiseres in conventie, tevens verweerder in reconventie, Khalaf als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie en Hashemitsch Koninkrijk Jordanië als gevoegde partij aan de zijde van Khalaf, met rolnummer 01/228 (hierna: zaak B).

Partijen hebben hun processtukken in beide zaken gecombineerd. Betinjaneh en Prodalimenta – hierna tezamen ook: Betinjaneh c.s. - hebben bij memorie van grieven drie grieven (de eerste twee in beide zaken en de derde grief in zaak A) aangevoerd, Khalaf en Jordanië. hierna tezamen ook Khalaf c.s. hebben de grieven bestreden en incidenteel appellerende twee incidentele grieven tegen het vonnis in zaak A aangevoerd – hierna ook aangeduid als de incidentele grieven I en II van Khalaf – en de eis in die zaak vermeerderd. Tegen het vonnis in zaak B hebben zij zes incidentele grieven – hierna ook aangeduid als de incidentele grieven 1 tot en met 6 van Khalaf c.s. – aangevoerd. Betinjaneh c.s. hebben de incidentele grieven bestreden in de memorie

van antwoord in incidenteel appel, tevens akte houdende verzet vermeerdering van eis. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten, bij welke gelegenheid door Khalaf c.s. en Betinjaneh c.s. nog producties zijn overgelegd. Tenslotte is arrest gevraagd. Tegen de door Betinjaneh in het geding gebrachte producties is door Khalaf c.s. bezwaar gemaakt daar deze te laat in het geding zijn gebracht. Daar deze producties in strijd met artikel 10.5.1 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven niet uiterlijk op de elfde dag – waaronder op grond van artikel 1.2, sub d, van het reglement een werkdag wordt verstaan – voor de dag van het pleidooi in het geding zijn gebracht, worden deze door het hof geweerd en buiten beschouwing gelaten.

Beoordeling van het hoger beroep

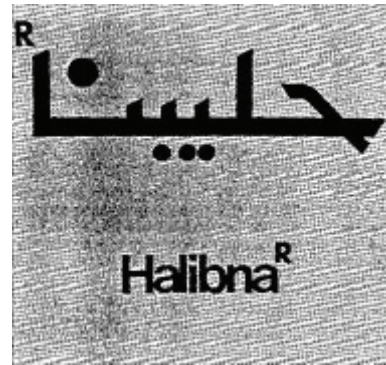
Vermeerdering van eis in zaak A

1. Khalaf c.s. hebben bij memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, hun eis vermeerderd met de voorwaardelijke vordering (voor het geval het hof van oordeel zou zijn dat door de overdracht van het internationale merk met inschrijvingsnummer 500830 de termijn waarbinnen het verval van het merkrecht kan worden geheeld is verlengd van 13 juli 2000 tot 17 juli 2001) te verklaren voor recht dat de overdracht van het internationale merk met inschrijvingsnummer 500830 door Prodalimenta aan Betinjaneh onrechtmatig is jegens Khalaf, alsmede veroordeling van Prodalimenta om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Prodalimenta heeft een memorie genomen houdende verzet vermeerdering van eis, maar motiveert haar verzet niet. Het hof ziet geen redenen om deze, ook in het licht van de arresten van de Hoge Raad van 20 juni 2008 en 29 juni 2009 tijdige, eisvermeerdering buiten beschouwing te laten. Dat sprake is van strijd met de eisen van een goede procesorde, is gesteld nog gebleken.

De feiten in beide zaken

2. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 1.1 tot en met 1.3 en 1.5 tot en met 1.14 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat, met dien verstande dat het bij het in rechtsoverweging 1.2 genoemde merk (inschrijvingsnummer 500830) gaat om een internationaal merk met gelding voor de Benelux (zie productie 1 van Betinjaneh in eerste aanleg) en niet om een Benelux-merk.

3. Tot 1 augustus 2000 was Prodalimenta houdster van het volgende door haar op 21 februari 1986 ingeschreven internationale woord/beeldmerk, ingeschreven voor waren in klasse 29 (melkproducten), met gelding in de Benelux (inschrijvingsnummer 500830). Op 1 augustus 2000 heeft Prodalimenta haar merkrechten overgedragen aan Betinjaneh.



Het merk is uitgevoerd in rode letters op een gele ondergrond. Het merk bestaat tweemaal uit het woord HALIBNA: eenmaal in het Arabisch – hierna ook aan te duiden als het Arabisch logo – en eenmaal in Latijns schrift. HALIBNA is het Arabische woord voor “onze melk”

4. Jordanie heeft vanaf het begin van de jaren '80 in zakken verpakt melkpoeder ingevoerd en gesubsidieerd in Jordanie op de markt gebracht. In of omstreeks 1998 heeft zij de import geprivatiseerd en zijn de handel en de daarmee samenhangende rechten overgenomen door Khalaf. Door Jordanie en Khalaf gebruikte verpakkingen worden hieronder afgebeeld. Khalaf heeft als Benelux-merken in 1998 het woord HALIBNA en in 1999 het teken (vrijwel) gelijk aan de hierna afgebeelde, door Jordanie gebruikte verpakking, gedeponeerde. Prodalimenta heeft het hiervoor afgebeelde, in 1986 gedeponeerde, merk zelf nooit (normaal) gebruikt. Betinjaneh heeft in 1991 in Syrië het teken NOHIB HALIBNA als merk ingeschreven. Hij heeft melkpoeder in de hieronder afgebeelde verpakking in Syrië op de markt gebracht. Betinjaneh c.s. stellen dat Betinjaneh het merk met toestemming van Prodalimenta vanaf 1996 normaal gebruikt heeft in de Benelux door in België verpakte melkpoeder naar Syrië te exporteren, waardoor het verval van het merk geheeld is. Khalaf c.s. betwisten dit. Khalaf c.s. stellen dat Betinjaneh de door Jordanie gebruikte verpakking heeft nagemaakt. Op de door Jordanie, Khalaf en Betinjaneh gebruikte verpakkingen is het Arabisch logo rood, het woord HALIBNA zwart en de ondergrond geel.



Jordanie 1986 Tekst onder “instant” gelijk aan andere verpakkingen



Khalaf in/na 1998



Betinjaneh in of na 1990

In beide zaken is de vraag aan de orde of het hiervoor afgebeelde merk van Prodalimenta vervallen kan worden verklaard wegens non-usus. In zaak A en in zaak B (in reconventie) heeft Khalaf vervallenverklaring van dit merk gevorderd. In zaak B heeft Betinjaneh (in conventie) op grond van dit merk nietigverklaring gevorderd van de twee jongere Benelux-merken van Khalaf en een inbreukverbod. Khalaf heeft ind eze zaak in reconventie op grond van zijn Benelux-merken een inbreukverbod gevorderd.

In zaak A: Belang Khalaf bij de vordering tot vervallenverklaring van het merkrecht

5. Bij inleidende dagvaarding van 13 juli 2000 heeft Khalaf de vervallenverklaring van voormeld merkrecht van, toen nog, Prodalimenta voor de Benelux gevorderd wegens non-usus op grond van artikel 14C, lid 1, juncto artikel 5 aanhef en onder 3 BMW (oud). Na 1 januari 1996 is artikel 5, lid 3 BMW (oud) vervangen door artikel 5, lid 2 aanhef en sub a BMW. Op de voor 1993 gedeponeerde merken is het oude artikel 5, onder 3, BMW van toepassing gebleven. De BMW is inmiddels per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Artikel 14C, lid 1, BMW is vervangen door artikel 2.27, leden 1 en 2, BVIE en artikel 5, lid 2, sub a, BMW door 2.26, lid 2, sub a, BVIE. Voor zover hier van belang betreft het geen materiële wijzigingen. Na de inleidende dagvaarding heeft Prodalimenta op 1 augustus 2000 haar merkrechten overgedragen aan Betinjaneh.

6. De rechtbank heeft de tegen Prodalimenta ingestelde vordering tot vervallenverklaring afgewezen wegens gebrek aan belang. Zij heeft daartoe overwogen:

“3. Aangezien het merk met inschrijvingsnummer 500.830 na de dagvaarding van Prodalimenta door Prodalimenta is overgedragen aan Betinjaneh, kan de tegen Prodalimenta gerichte vordering tot vervallenverklaring geen effect meer sorteren. De vordering moet daarom wegens gebrek aan belang worden afgewezen.”

7. Tegen deze beslissing en de daarvoor gegeven motivering richt zich incidentele grief II van Khalaf. Vervallenverklaring van een merkrecht en doorhaling van het merk in het register heeft tot gevolg dat er geen sprake meer is van het desbetreffende merk(recht), zodat het merk(recht) niet meer kan worden ingeroepen. Bovendien bepaalt artikel 236, lid 2, Rv dat onder partijen mede worden betreden de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, zodat het gezag van gewijsde van een beslissing ook geldt ten opzichte van een rechtsopvolger. Het bovenstaande brengt mee dat Khalaf wel degelijk belang heeft bij de gevorderde vervallenverklaring en doorhaling. Dit geldt temeer nu Betinjaneh zich in procedure B op het standpunt stelt dat in die procedure het verval van ditzelfde merk jegens hem niet meer kan worden ingeroepen omdat hij het merk inmiddels (onder meer) na de overdacht voor het instellen van de reconventionele vordering tot vervallenverklaring zou hebben gebruikt en er sprake is van Heilung. In die procedure vordert hij op grond van dat merkrecht nietigverklaring van jongere merken van Khalaf en een inbreukverbod. Hoewel de BMW en het BVIE niet voorschrijven dat de vordering tot vervallenverklaring gericht moet worden tegen de merkhouders is het om de vervallenverklaring uit te kunnen spreken noodzakelijk dat de merkhouders wordt gedagvaard of anderszins aan het geding deelneemt, omdat anders de merkhouders rechten zou worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, hetgeen strijd met artikel 6 EVRM zou opleveren. Aan dit vereiste is voldaan als de merkhouders is gedagvaard. Indien de merkhouders vervolgens tijdens de procedure zijn merkrechten overdraagt, geldt de regeling van artikelen 225 en 227 Rv. Op initiatief van (de rechtsopvolger van) de partij aan wiens zijde de schorsingszaak zich voordoet kan de procedure worden geschorst, waarna de rechtsopvolger het geding van zijn voorganger kan overnemen en voortzetten. Bij gebreke van schorsing – zoals in casu – wordt het geding op naam van de oorspronkelijke partij voortgezet. Voorts kan de rechtsopvolger tussenkomen. Het bovenstaande brengt mee dat incidentele grief II van Khalaf slaagt en dat in zaak A alsnog moet worden onderzocht of het merk voor de inleidende dagvaarding in zaak A (13 juli 2000) is vervallen wegens non-usus, meer specifiek of sprake is van Heilung van het verval. De rechtbank heeft in zaak B het beroep op Heilung verworpen en het merk vervallen verklaard. Indien het merk in zaak A vervallen wordt verklaard, is aan Betinjaneh niet een geldig merkrecht overgedragen en

kunnen zijn op dat merk gebaseerde vorderingen in zaak B al om die reden niet slagen.

8. De grieven 1 en 2 van Betinjaneh c.s. richten zich tegen de afwijzing van het beroep op Heilung (in beide zaken). De incidentele grieven I van Khalaf en 1 tot en met 5 van Khalaf c.s. hebben eveneens betrekking op de vraag of sprake is van Heilung. Het hof zou, gelet op het bovenstaande, de behandeling van de incidentele grieven 1 tot en met 5 in zaak B kunnen aanhouden totdat in zaak A is beslist over de vervallenverklaring, nu deze grieven in zaak B dan niet meer aan de orde hoeven te komen. Nu hetgeen in die grieven is aangevoerd, gelet op slagen van incidentele grief II in zaak A, in zaak A – als reactie op het, in het kader van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel te behandelen, verweer van Prodalimenta in zaak A (het beroep op Heilung) – toch aan de orde moeten komen, zal het hof het in die grieven aangevoerde reeds thans, om praktische redenen aan de hand van de grieven, behandelen. Aan de stelling van Betinjaneh dat een aantal van de grieven van Khalaf c.s. “oneigenlijk” is en moet worden “afgewezen”, omdat deze kwesties op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel al aan de orde zouden komen – hetgeen overigens ook geldt voor de eigen grieven 1 en 2 van Betinjaneh in zaak A -, gaat het hof als niet relevant voorbij.

Heilung van verval van het merkrecht?

9. Vaststaat dat Prodalimenta het in 1986 gedeponeerde merk zelf nooit (normaal) heeft gebruikt en dat dit (op grond van het voor 1996 geldende recht, waarbij het merkrecht verviel als het drie jaar na depot niet was gebruikt) op 21 februari 1989 was vervallen. Betinjaneh c.s. stellen echter dat het merk vanaf september 1996 met toestemming van Prodalimenta door Betinjaneh in de Benelux is gebruikt en dat er sprake is van Heilung.

10. De mogelijkheid van Heilung is pas in 1996 in artikel 14C, lid 1, BMW opgenomen. De rechtbank heeft aangenomen dat de Heilungs-regeling ook geldt voor (alle) op 1 januari 1996 bestaande depots en dat Heilung van verval van het onderhavige, in 1986 gedeponeerde en in 1989 vervallen, merk mogelijk is indien het helende gebruik na 1 januari 1996 heeft plaatsgevonden. Incidentele grief 2 van Khalaf c.s. richt zich tegen dit oordeel. Khalaf c.s. betwisten dat i.c. Heilung mogelijk is, stellende dat de mogelijkheid van Heilung uitsluitend bestaat voor merken die niet reeds op basis van het voor 1 januari 1996 geldende recht op 1 januari 1996 onherstelbaar waren vervallen.

11. Het op 1 januari 1996 in werking getreden Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (het Protocol 1992) bevat overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de BMW per 1 januari 1996. In artikel IV is bepaald

"Op depots, welke ten minste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht, blijft artikel 5, onder 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit Protocol van toepassing."

In artikel V van het protocol 1992 is bepaald:

"De houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in artikel 14, onder C doen gelden, dat aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voorafgaat".

Khalaf c.s. stellen dat artikel V uitsluitend geldt voor merken die niet reeds vervallen waren op 1 januari 1996. Het hof deelt deze opvatting niet. Het is van mening dat deze overgangsbepaling ook juist geldt voor depots die voor 1993 zijn verricht. Op grond van artikel IV van het protocol blijft het oude, voor 1996 geldende artikel 5, onder 3 BMW van toepassing op depots die voor 1 januari 1993 zijn verricht. Die depots zijn bij niet gebruik gedurende drie jaar na depot (of daarna gedurende vijf jaar ononderbroken non-usus) vervallen, derhalve voor 1 januari 1996. Voor depots die vanaf 1 januari 1993 zijn verricht geldt het nieuwe recht zodat deze pas vervallen verklaard kunnen worden als zij gedurende vijf jaar na inschrijving niet zijn gebruikt, zodat van helend nieuw gebruik pas sprake kan zijn vijf jaar na inschrijving, derhalve op zijn vroegst vanaf 1 januari 1998. Indien zoals Khalaf c.s. stellen, artikel V Protocol slechts van toepassing zou zijn op merken die per 1 januari 1996 nog niet zijn vervallen, zou dat artikel geen betekenis hebben, behalve voor merken van voor 1993, die aanvankelijk wel zijn gebruikt, maar later door ononderbroken non-usus op 1 januari 1996 nog niet zouden zijn vervallen. Indien artikel V aldus (beperkt) bedoeld was had het voor de hand gelegen dat dit door de wetgever zou zijn aangegeven. Bovendien is in het Gemeenschappelijk Commentaar op artikel V bepaald dat houders van depots als bedoeld in artikel IV, dus van depots voor 1993, geen beroep kunnen doen op gebruik dat plaatsvindt voor de inwerkingtreding van het Protocol, zonder uitzonderingen of specificering. Het verschil in de tekst (voor en na 1996: vervalt het merk respectievelijk kan het merkrecht vervallen worden verklaard) is onvoldoende om anders te oordelen. Het hof is derhalve van oordeel dat verval van het recht op een merk dat voor 1 januari 1993 is gedeponeerd, kan worden geheeld door na 1 januari 1996 het gebruik te hervatten of te beginnen, ongeacht of dat merk op 1 januari 1996 al was vervallen. Incidentele grief 2 van Khalaf c.s. faalt dan ook.

12. Het bovenstaande brengt mee dat in casu het verval van het merkrecht is geheeld indien het merk normaal is gebruikt in de periode van 1 januari 1996 tot de datum van de incidentele dagvaarding in zaak A, 13 juli 2000. Voor zover Betinjaneh c.s. in principale grief 2 stellen dat de relevante periode vanaf 13 juli 1995 en tot 17 juli 2001 (waarop de reconventionele vordering tot vervallenverklaring in zaak B is ingesteld) loopt, faalt principale grief 2 van Betinjaneh c.s.

13. Betinjaneh c.s. stellen dat Betinjaneh het merk sinds september 1996, met vanaf 1990 verleende toestemming van Prodalimenta, heeft gebruikt. Met gebruik door de merkhouder wordt, voor zover hier van belang, gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder gelijkgesteld. Vaststaat dat Betinjaneh niet stond ingeschreven als licentiehouder in het merkenregister. De rechtbank heeft overwogen dat derden zich niet op het ontbreken van het in artikel 11C BMW neergelegde vereiste van depot van de licentie-akte (in-

schrijving) in het merkenregister kunnen beroepen, indien die derden langs andere weg dan via inzage in het merkenregister op de hoogte zijn geraakt van de licentie door de merkhouder aan de licentiehouder. Met incidentele grief 3 bestrijden Khalaf c.s. dat kenbaarheid voldoende zou zijn; zij betogen dat gebruik van een merk door een licentiehouder steeds (ongeacht of het protocollaire recht geldt) slechts tot Heilung kan leiden wanneer de licentienemer als zodanig staat ingeschreven in het merkenregister. Zij beroepen zich op de toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar op het voor 1996 geldende art 5 BMW. In bedoelde toelichting is vermeld:

"Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouder, of door iemand die in hun naam optreedt".

14. Het hof is van oordeel dat zoals algemeen in de jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen, ook gebruik door een niet ingeschreven licentiehouder kan worden aangemerkt als rechtshandhavend gebruik. Licentie is een vormvrij contract. Inschrijving is geen constitutief vereiste. In het voor 1996 geldende artikel 5, lid 3, BMW wordt gesproken over het gebruik door de licentiehouder en wordt de eis van inschrijving niet gesteld. In de toelichting wordt weliswaar gesproken over de ingeschreven licentiehouder, maar door de toevoeging "of iemand die in zijn naam optreedt" kan ervan worden uitgegaan dat de kring van gebruiken in dit verband ruimer moet worden opgevat dan ingeschreven licentienemers. Bij dat optreden in de naam van de merkhouder is weliswaar vereist dat de licentiehouder daarvoor expliciet toestemming heeft verleend, zodat gedogen van het gebruik niet voldoende is (vergelijk [HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 inz Lido](#)), maar dit betekent nog niet dat sprake moet zijn van een ingeschreven licentie: expliciete toestemming is vereist, maar ook voldoende. In artikel 5 lid 3 BMW, zoals dit van januari 1996 tot 1 september 2006 gold en in artikel 2.26, lid 3, BVIE is vermeld dat onder gebruik van het merk mede wordt verstaan gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder en wordt de eis van inschrijving ook niet gesteld. Aan voormeld oordeel kan het bepaalde in artikel 11C BMW - thans artikel 2:33 BVIE - niet afdoen. Dit artikel geeft een regeling van enkele vermogensrechtelijke aspecten van het merkrecht. De strekking van dit artikel is bescherming te bieden aan derden rechtsverkrijgers op hetzelfde merkrecht, dus in geval van vervreemding, beslag, pand of licentie en niet aan alle derden die belang hebben bij verval van het merk. De strekking van de regeling van verval bij non-usus is dat de vergaande bescherming die de wet aan het uitsluitende recht op het merk verbindt alleen dan gerechtvaardigd is, indien het ook metterdaad wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en dat nietgebruikte merken (na enige tijd) door een ieder kunnen worden gebruikt. Voor bescherming van dat belang is inschrijving niet relevant. Khalef c.s. hebben zich nog op het arrest van het [BenGH van 28 februari 2003, BIE 2004,34 \(inzake Dreentegel\)](#) beroepen. Daarin is overwogen dat de strekking van artikel 11C is

om bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of een licentie is verleend, maar ook dat die strekking niet meebrengt dat die bescherming ook zonder enige beperking dient te worden geboden aan vermeende inbreukmakers. Naar het oordeel van het hof geldt hetzelfde voor derden die rechten hebben op een overeenstemmend merk, zoals Khalaf. Indien het merk van die derde in een vervalrijpe periode is gedeponeerd, is bovendien sprake van coëxistentie van het jongere en het oudere merk. Incidentele grief 3 van Khalaf c.s. faalt dan ook.

15. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis van doorslaggevend belang geacht of het optreden van Betinjaneh voor Khalaf c.s. (her)kenbaar was als optreden van een licentiehouder van Prodalimenta. Grief 1 van Betinjaneh richt zich tegen dit oordeel. De door de rechtbank gestelde kenbaarheidseis is als uitzondering aangenomen op de door haar, op grond van artikel 11C BMW, aanvaarde regel dat alleen het merkgebruik door een ingeschreven licentiehouder rechtshandhavend gebruik oplevert. Zoals hiervoor aangegeven deelt het hof het oordeel dat alleen merkgebruik door een ingeschreven licentiehouder rechtshandhavend gebruik oplevert niet. Een andere reden voor de het aannemen van bedoelde kenbaarheidseis is niet gesteld en ziet het hof ook niet. Het aannemen van die kenbaarheidseis zou de ongewenste consequentie hebben dat het afhankelijk zou zijn van de wetenschap van de degene die het verval inroept of de vordering kan slagen. Dat zou in strijd komen met de rechtszekerheid en de hiervoor vermelde strekking van de regeling van verval bij non-usus. Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 van Betinjaneh slaagt.

16. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het verval van het merkrecht kan worden geheeld door het gebruik van dat merk door Betinjaneh na 1 januari 1996 indien dat gebruik heeft plaatsgevonden met expliciete toestemming van Prodalimenta. Verval van een merkrecht kan niet worden geheeld doordat achteraf de merkhouder en een aanvankelijk onafhankelijk van de merkhouder opererende derde die het merk gebruikt, een toestemming met terugwerkende kracht construeren.

17. De rechtbank heeft geoordeeld dat Betinjaneh vanaf september 1996 tot 1 augustus 2000 een hoogstens op ondergeschikte punten van het merk 500830 afwijkend teken in de Benelux heeft gebruikt door het in de Benelux te laten aanbrenge door de Belgische firma Ecoval op voor export naar Syrië bestemde zakjes met melkpoeder. Incidentele grieven 1 en 4 van Khalaf c.s. richten zich tegen dit oordeel. Het teken dat Betinjaneh stelt op de verpakkingen te hebben gebruikt ziet er uit als volgt.

Het merk zoals geregistreerd:



Het merk zoals gebruikt op de verpakking:



18. Met incidentele grieven I en I betwisten Khalaf c.s. dat Betinjaneh de desbetreffende verpakking in de Benelux heeft gebruikt, althans dat dit al vanaf september 1996 het geval was. Betinjaneh heeft ter onderbouwing van haar stelling dat zij de hiervoor afgebeelde verpakking vanaf september 1996 heeft gebruikt voor aan haar door Ecoval geleverde melkpoeder de volgende stukken overgelegd:

- twee verklaringen van M. Tratsaert, commercieel directeur van Ecoval International Trading van 12 oktober 2000 en 23 november 2001 betreffende, door Belgomilk geproduceerd en verpakte, door Ecoval aan Betinjaneh in de periode september 1996 tot en met februari 2000 geleverde melkpoeder (producties 3 en 10 van Betinjaneh in eerste aanleg);

- verschillende contracten op basis waarvan HALIBNA melkpoeder door Ecoval vanuit België naar Syrië is geëxporteerd van september 1996 tot en met februari 2000 (productie 11 Betinjaneh in eerste aanleg);

- een 900 grams-verpakking uit 1999, waarop is vermeld: "specially imported for S.A.R. (Syrische Arabische Republiek) en made in Belgium for Ecoval" (productie 2 van Betinjaneh in eerste aanleg).

19. Khalaf c.s. betwisten niet dat de overgelegde verpakking is gebruikt. Bij gebrek aan wetenschap betwisten zij dat de verpakking door Betinjaneh is gebruikt en soortgelijke verpakkingen ook vóór 1999 zijn gebruikt. In punt 109 van de memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven in incidenteel appel lijken zij echter te erkennen dat dit bewijs oplevert van handel door Betinjaneh in de Benelux in 1999. Voorts betwisten Khalaf c.s. de verklaringen van Tratsaert, met de suggestie dat de tweede verklaring zou afwijken van de eerste en de stelling dat Ecoval er belang bij heeft haar positie als "hofleverancier" van melkpoeder aan Betinjaneh te handhaven, zonder aan te geven dat en in hoeverre de verklaringen inhoudelijk niet zouden kloppen. Genoemde suggestie is onjuist. De tweede verklaring is alleen uitgebreider en gespecificeerder. De stelling dat Ecoval als hofleverancier

belang bij een goede relatie met Betinjaneh heeft - welke stelling in ieder geval de erkenning inhoudt dat Ecoval (sinds enige tijd) leverancier van Betinjaneh is rechtvaardigt nog niet de suggestie, laat staan de conclusie dat de verklaring onwaarheden bevat. Gelet op de gedetailleerdheid van de laatste verklaring en het daarbij gevoegde overzicht van alle leveranties, dat aansluit bij de overgelegde contracten, had het op de weg van Khalaf c.s. - die Ecoval en andere verkopers van melkpoeder in de Benelux als contractspartij kennen en goed op de hoogte zijn van de melkpoeder markt in het Midden Oosten - gelegen de verklaringen en overige producties gemotiveerd (inhoudelijk) te betwisten. Nu Khalaf c.s. voorts niet de overgelegde contracten hebben betwist, gaat het hof aan de betwisting van Khalaf c.s. als onvoldoende onderbouwd voorbij. Het hof gaat er dan ook vanuit dat Betinjaneh van september 1996 tot en met februari 2000 in de Benelux gebruik heeft gemaakt van bedoelde verpakking voor vanuit de België te exporteren melkpoeder. Incidentele grieven I en 1 van Khalaf c.s. falen derhalve.

20. Met incidentele grief 4 bestrijden Khalaf c.s. het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de hiervoor afgebeelde verpakking merkgebruik oplevert. Zij stellen daartoe dat de verpakking te veel afwijkt van het merk. Het door Betinjaneh gebruikte teken wijkt in zoverre van het merk af dat het woord HALIBNA in zwarte - in plaats van rode - letters is afgedrukt, dat het, twee maal in het merk voorkomende symbool ®, ontbreekt, dat zich Arabische tekst op de verpakking bevindt en dat het woord HALIBNA in het teken iets meer naar rechts is geplaatst ten opzichte van het Arabisch logo.

21. In artikel 2.26, lid 3, sub a, BVIE en artikel 5, lid 3, sub a, BMW is bepaald dat onder gebruik van het merk ook verstaan wordt het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Dat gold ook onder het voor 1996 geldende BMW (vergelijk ook artikel 5C, 2 Unieverdrag van Parijs). Het hof is van oordeel dat het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld en het onderscheidend vermogen van het merk in het bijzonder worden bepaald door het Arabisch logo en het woord HALIBNA, waarbij de kleur niet bepalend is. In mindere mate is de plaatsing van het logo en het woord ten opzichte van elkaar bepalend. Het bovenstaande geldt ook voor het totaalbeeld en het onderscheidend vermogen van de verpakking. Het symbool ® in het merk en de Arabische tekst op de verpakking zijn van relatief geringe grootte. Voorts zijn dat symbool en die tekst geen onderscheidende onderdelen van het merk/teken. Het symbool komt in vele merken voor en dient om aan te geven dat het gaat om een "registered trademark". De Arabische tekst is weliswaar voor het algemene Benelux-publiek niet begrijpelijk in die zin dat dat publiek weet wat er staat, maar wel duidelijk is dat het om Arabische mededelingen gaat. De tekst is ook te omvangrijk en te ingewikkeld om een onderscheidende merkfunctie te vervullen. Deze onderdelen zijn dan ook niet bepalend voor het onderscheidend

vermogen en het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het merk en het teken, zodat door het weglaten c.q. toevoegen daarvan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wordt gewijzigd. Het verschil in plaatsing van het woord HALIBNA ten opzichte van het Arabisch logo is zodanig gering dat dit het publiek niet zal opvallen. In ieder geval wordt daardoor het onderscheidend vermogen van het merk niet gewijzigd. Het bovenstaande brengt mee dat incidentele grief 4 van Khalaf c.s. faalt. 22. Met incidentele grief 5 bestrijden Khalaf c.s. het oordeel van de rechtbank dat voldoende vaststaat dat Khalaf c.s. sinds september 1996 op de hoogte zijn geraakt van de activiteiten van Betinjaneh in de Benelux, dat wil zeggen dat zij wisten dat in zijn opdracht zakjes met melkpoeder bestemd voor de export naar Syrië werden voorzien van het teken HALIBNA. Naar het oordeel van het hof is voor de beantwoording van de vraag of het verval van het merkrecht is geheel niet van belang of Khalaf c.s. van het gebruik door Betinjaneh op de hoogte waren (zie hiervoor rechtsoverweging 15). Dit betekent dat incidentele grief 5 van Khalaf c.s. geen behandeling behoeft. Het gaat er slechts om 1.) of Betinjaneh het merk in de Benelux normaal gebruikt heeft in de periode van 1 januari 1996 tot 13 juli 2000 en 2.) of dat gebruik geschiedde met uitdrukkelijke toestemming van Prodalimenta. De eerste vraag heeft het hof hiervoor bevestigend beantwoord. Aan beantwoording van de tweede vraag is de rechtbank niet toegekomen. Deze vraag dient alsnog door het hof te worden beantwoord.

23. Het hof gaat ervan uit dat Betinjaneh vanaf september 1996 tot februari 2000 in de Benelux een teken heeft gebruikt dat als gebruik van merk 500830 kan worden opgevat. Betinjaneh c.s. stellen dat dit gebeurde met toestemming van de toenmalige merkhouders Prodalimenta. Khalaf c.s. hebben dit gemotiveerd betwist, stellende dat enerzijds Prodalimenta het merk heeft gedeponeerd, terwijl anderzijds, los daarvan, Betinjaneh de verpakking van Jordanië heeft nagemaakt en gebruikt in Syrië en de Benelux. Khalaf c.s. voeren daartoe aan dat de door Betinjaneh gebruikte verpakking meer lijkt op de door Jordanië daarvoor gebruikte verpakking dan op het merk 500830. De verpakkingen zijn hiervoor in rechtsoverweging 4 afgebeeld. Betinjaneh c.s. hebben een brief van Prodalimenta aan Betinjaneh d.d. 28 november 2001 overgelegd (productie 9 van Betinjaneh in eerste aanleg). Hierin wordt (volgens Betinjaneh door F. Shoukry, maar diens naam staat niet in de brief) verklaard:

"(...) you had our permission to use our HALIBNA trademark in the countries where we did not use it anyway. We granted you permission in 1990 and we remember you started using it immediately in France. We believe you started making real use of it in Belgium in 1995 or 1996 (...) We did not know that we had to register a license. We just authorised you to use our trade mark in Belgium"

Khalaf c.s. hebben deze verklaring gemotiveerd betwist. In de tussen Betinjaneh en Prodalimenta gesloten overeenkomst van merkoverdracht d.d. 1 augustus 2000

(productie 4 van Betinjaneh in eerste aanleg) wordt geen melding gemaakt van een reeds bestaande toestemming om het merk te gebruiken. Ook in de uitvoerige verklaring van Betinjaneh en zijn zoons d.d. 28 november 2001 (productie 8 van Betinjaneh c.s. in eerste aanleg) wordt geen melding gemaakt van de toestemming. Er is geen licentie ingeschreven in het merkenregister. Bij een gedetailleerde beoordeling van de verpakkingen en het merk, vertoont de verpakking van Betinjaneh inderdaad meer gelijkenis met de verpakking van Jordanië uit 1986 dan met het merk 500830. Het woord HALIBNA is op de verpakkingen in zwart uitgevoerd en in het merk in rood, het teken ® ontbreekt op de verpakkingen en het woord HALIBNA is iets meer naar rechts geplaatst op de verpakkingen. Dat Jordanië ook verpakkingen heeft gebruikt waarop een kindergezicht voorkomt en het woord HALIBNA meer naar rechts en kleiner is afgedrukt, doet daar niet aan af nu Jordanië de gelijkende verpakking in ieder geval gebruikte (in 1986) voordat Betinjaneh enige verpakking gebruikte (vanaf 1990). Gelet op het bovenstaande, acht het hof de omstandigheid dat op de door Betinjaneh gebruikte verpakking een teken voorkomt dat als gebruik van het merk van Prodalimenta kan worden aangemerkt, ook in samenhang met voormelde brief van Prodalimenta, onvoldoende om aan te nemen dat zij het merk van Prodalimenta met toestemming van Prodalimenta gebruikte. Het hof zal Betinjaneh c.s. toelaten tot het bewijs van hun stelling dat Betinjaneh vanaf september 1996 tot in 2000 het merk van Prodalimenta in de Benelux met toestemming van Prodalimenta heeft gebruikt.

In zaak B: Beroep op auteursrechten op de verpakking/ het Arabisch logo

24. Khalaf heeft gesteld dat Betinjaneh inbreuk maakt en dreigt te maken op de haar toekomende auteursrechten op het ontwerp van de verpakking/het Arabisch logo. Zij heeft bij conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie in eerste aanleg een inbreukverbod gevorderd in alle landen aangesloten bij de Berner Conventie en/of de Universele Auteursrechtconventie.

25. De rechtbank heeft het beroep op auteursrecht als onvoldoende onderbouwd verworpen. Daarbij heeft zij door Khalaf ter onderbouwing overgelegde stukken buiten beschouwing gelaten omdat zij van oordeel was dat deze stukken in strijd met beginselen van behoorlijke procesvoering te laat waren overgelegd. Hiertegen richt zich incidentele grief 6 van Khalaf c.s. In hoger beroep heeft Khalaf tevens haar op het auteursrecht gebaseerde eis vermeerderd met de vordering Betinjaneh te gebieden afstand te doen van de bescherming van het internationale merk, alsmede een bevel tot doorhaling daarvan. Ook ten aanzien van deze eisvermeerdering is niet concreet gesteld of gebleken dat zij in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Het hof zal van de gewijzigde eis uitgaan.

26. Betinjaneh heeft nog gesteld dat deze grief al verworpen dient te worden omdat hij door de late overlegging van stukken door Khalaf in eerste aanleg wel degelijk in zijn verdediging was geschaad. In het

midden kan blijven of dat zo is, nu Betinjaneh in hoger beroep voldoende gelegenheid heeft gehad om op deze stukken te reageren en dit dan ook geen reden is de auteursrechtelijke vordering in hoger beroep buiten beschouwing te laten

27. Betinjaneh heeft voor het eerst bij memorie van antwoord in incidenteel appel betwist dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter een grensoverschrijdende is. Khalaf vordert enerzijds een inbreukverbod en anderzijds een gebod dat Betinjaneh afstand doet van zijn rechten uit het internationale merk en een bevel tot doorhaling. Voor zover Betinjaneh het verweer voert dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, is dit verweer wat betreft het gevorderde inbreukverbod, gelet op artikel 154, lid 2 oud (dat een met artikel 11 Rv vergelijkbare bepaling voor de nationale situatie bevatte, welke in de rechtspraak eveneens werd toegepast ingeval van een beroep op het ontbreken van rechtsmacht), te laat gevoerd. Er moet dan ook worden aangenomen dat sprake is van stilzwijgende forumkeuze en dat de Nederlandse rechter - voor zover hem niet op grond van een andere regeling (grensoverschrijdende) rechtsmacht toekomt - in zoverre rechtsmacht toekomt. Dit zou anders kunnen zijn indien voor rechtsmacht van de Nederlandse rechter geen redelijk belang aanwezig is. Het hof verwijst in dit verband naar het huidige (niet van toepassing zijnde) artikel 9, aanhef en sub a, Rv en het, op uitdrukkelijke forumkeuze betrekking hebbende, arrest van de Hoge Raad van 1 februari 1985, NJ 1985, 698 (inz. Piscator). Dat geen redelijk belang aanwezig is, hebben Betinjaneh c.s. echter niet gesteld. Het bevel dat Betinjaneh afstand doet van de bescherming van het internationale merk en het bevel tot doorhaling baseert Khalaf op de stelling dat de merkinschrijvingen (in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Egypte en Marokko) van Betinjaneh een auteursrechtinbreuk opleveren. Hiermee beoogt Khalaf in feite hetzelfde te bereiken als met nietigverklaring en doorhaling van de inschrijvingen. Naar het oordeel van het hof is de Nederlandse rechter niet bevoegd de nietigheid uit te spreken en de doorhaling te gelasten van een buiten de Benelux geregistreerd merk. Ten aanzien van deze vorderingen is de Nederlandse rechter dan ook onbevoegd.

28. Voor wat betreft de registratie voor de Benelux, is de Nederlandse rechter wel bevoegd. Betinjaneh heeft betwist dat deze vordering mogelijk is omdat Khalaf met een beroep op auteursrecht een merkenrechtelijk doel probeert na te streven, hetgeen oneigenlijk gebruik van het auteursrecht oplevert. Nu strijd met auteursrechten geen nietigheidsgrond (welke uitputtend in wet en verdrag zijn neergelegd) is, kan naar het oordeel van het hof op die grond geen nietigverklaring of een tot hetzelfde resultaat leidende vordering worden ingesteld. De vraag of deze inschrijving auteursrechtinbreuk oplevert kan dan ook in het midden blijven, nu dat oordeel niet tot toewijzing van een vordering kan leiden die de bestaande situatie wijzigt.

29. Khalaf vordert in zaak B een verbod in alle (meer dan 150) landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie en/of de Universele Auteursrechtconventie. Het

hof is van oordeel dat Khalaf slechts voldoende belang heeft bij een verbod om inbreuk op zijn vermeende auteursrechten te maken in landen waar een inbreukmakende verpakking of het Arabisch logo wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt of dat dreigt te gebeuren. Betinjaneh heeft zelf gesteld dat hij sedert 1996 verpakkingen heeft laten produceren in België en dat hij de verpakkingen op de markt heeft gebracht in Syrië en in Libanon, althans voornemens was of is dat ook in Libanon te doen. Betinjaneh heeft in 1995 het merk HALIBNA ook in Libanon gedeponeerd. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Betinjaneh onbetwist gesteld dat hij thans geen gebruik meer maakt van de verpakking, maar nog wel van het Arabisch logo in combinatie met het woord HALIBNA. Khalaf c.s. stellen dat Betinjaneh met name inbreuk maakt in landen waar de producenten en leveranciers van melkpoeder gevestigd zijn, zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Denemarken en voorts in landen in de Arabische wereld, waarvoor de producten bestemd zijn. De stelling dat Betinjaneh inbreuk maakt of dreigt te maken in voormelde melkproducerende landen is door Betinjaneh niet voldoende gemotiveerd bestreden. Hij heeft weliswaar bij pleidooi in hoger beroep gesteld dat hij (slechts) in België verpakkingen heeft laten drukken en niet in Nederland, maar bij pleidooi in eerste aanleg heeft hij gesteld dat Ecoval in België en Arla in Denemarken onder druk van Khalaf hem niet meer durven te leveren en dat hij thans koopt in landen buiten de Benelux. Hij erkent hiermee in feite dat hij melkpoeder in door Khalaf c.s. genoemde - melkproducerende - landen afneemt of wenst af te nemen. Dat is voldoende om dreigend gebruik aan te nemen. Dat het bij de landen in de Arabische wereld gaat om andere landen dan Syrië en Libanon is gesteld noch gebleken. Khalaf heeft niet, althans niet voldoende geconcretiseerd gesteld dat Betinjaneh ook in andere landen de onderhavige verpakking of het Arabisch logo heeft verveelvoudigd of openbaar gemaakt of dat dreigt te doen. Gelet op het bovenstaande heeft Khalaf naar het oordeel van het hof slechts voldoende belang bij een verbod in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Denemarken, Syrië en Libanon. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft Khalaf te kennen gegeven dat het hem vooral gaat om een verbod in Syrië en Libanon.

30. Voormelde landen zijn partij bij de Berner Conventie. Aan welke eisen een werk moet voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen wordt in de Berner Conventie niet beantwoord. De Berner Conventie gaat uit van het gelijkheidsbeginsel. Op grond van artikel 5 Berner Conventie genieten auteurs van door de Berner Conventie beschermde werken in elk bij de Conventie aangesloten land de rechten die aan eigen onderdanen worden verleend. Of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk dient dan ook te worden beoordeeld naar het recht van het land waar bescherming wordt gezocht, de *lex protectionis*. De Universele Auteursrecht Conventie biedt, voorzover hier van belang, geen verdergaande bescherming dan de BC. In casu zou dus beoordeeld moeten worden naar

het recht van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Denemarken, Syrië en Libanon of in die landen sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin en auteursrechtinbreuk.

31. Betinjaneh heeft betwist dat de Nederlandse rechter, indien al bevoegd, in casu een grensoverschrijdend verbod kan geven. In zijn arrest van **24 november 1989, NJ 1992,404 (inzake Interlas)** heeft de Hoge Raad overwogen:

"4.2.4 (...) Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter - zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten (...) - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden"

In zijn arrest van **19 maart 2004, NJ 2007, 585 (inzake Philips/Postech)** heeft de Hoge Raad overwogen:

"3.4.3 (...) Bij de behandeling van dit onderdeel dient te worden vooropgesteld dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd. (...) tegen deze achtergrond beschouwd is het oordeel van het hof dat in het onderhavige geval toewijzing van het grensoverschrijdende inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege moet blijven, onvoldoende gemotiveerd. Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval sprake is van de in het zo-even genoemde Interlas-arrest bedoelde uitzondering ("Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld") is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk op welke grond en waarom het hof heeft geoordeeld dat in dit kort geding de hoofdregel moet wijken en terughoudendheid moet worden betracht".

32. In het **Interlas-arrest** heeft de Hoge Raad de hoofdregel dat ook een verbod in het buitenland moet worden gegeven, met zoveel woorden mede gebaseerd op de omstandigheid dat het een Nederlandse gelaedeerde betrof. Dat was ook het geval in het

Philips/Postech arrest, waarin naar het **Interlas-arrest** wordt verwezen. In het midden kan worden gelaten of dit ook moet gelden voor andere EU-gelaedeerden. De Hoge Raad lijkt bij deze beslissingen tevens efficiency-overwegingen van belang te vinden.

In aanmerking nemende dat in deze zaak:

- (uitsluitend) sprake is van een Jordaanse gelaedeerde/eiser,

- een inbreukverbod wordt gevorderd van een Syriër, gevestigd in Syrië in diverse verschillende landen buiten Nederland, in het bijzonder in Syrië en Libanon,

- het recht van de landen waar een inbreukverbod wordt gevorderd van toepassing is, wat betreft de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk als hier bedoeld geen sprake is van geharmoniseerd recht en Syrië en Libanon buiten de Europese Unie gelegen landen zijn,

- de feiten in deze zaak - door verschillende rechters - vrij eenvoudig zijn vast te stellen,

- geen redenen zijn aangevoerd waarom juist de Nederlandse rechter over deze inbreuken in het buitenland zou moeten oordelen (niet gesteld is bijvoorbeeld dat voor de Nederlandse rechter wordt gekozen vanwege zijn bijzondere neutraliteit of deskundigheid), is het hof van oordeel dat de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting kan worden uitgesproken. In dit verband heeft het hof mede in aanmerking genomen dat de Nederlandse staat er belang bij heeft dat van zijn uit de openbare middelen gefinancierd - thans overbelast - rechterlijk apparaat niet onbeperkt gebruik wordt gemaakt door partijen die buiten Nederland en buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

De hiervoor weergegeven gedachte dat de Nederlandse rechter geen verbod uitspreekt in een geschil tussen twee buitenlandse partijen voor het grondgebied van een staat buiten Nederland heeft (zij het in het kader van de bevoegdheidvraag) ook uitdrukking gevonden in het arrest van het **Hof van Justitie EG van 7 maart 1995, NJ 1996,269 (inzake Shevill/Presse Alliance)** en artikel 94, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.

33. Het bovenstaande brengt mee dat het hof slechts zal beoordelen of sprake is van (dreigende) auteursrechtinbreuk in Nederland. Zoals hiervoor overwogen heeft Betinjaneh tijdens het pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat hij thans geen gebruik meer maakt van de verpakking, maar nog wel van het Arabisch logo in combinatie met het woord HALIBNA. Origineel ontworpen lettertype met een eigen karakter komen in Nederland voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Daarvan is naar het oordeel van het hof geen sprake bij het woord HALIBNA in Latijns schrift. Teneinde de vraag te beantwoorden of het Arabisch logo als een auteursrechtelijk beschermd werk naar Nederlands recht - derhalve als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker kan worden aangemerkt heeft het hof behoef-

te aan deskundige voorlichting door een kalligrafiedeskundige. Partijen hebben, onder verwijzing naar elkaar tegensprekende opinies van kalligrafie-experts, gemotiveerd gestreden over de vraag of het gebruikte lettertype oorspronkelijk is.

34. Indien het merkrecht van Betinjaneh voor de Benelux vervallen zou worden verklaard en het door Khalaf in reconventie op grond van zijn Benelux-merken gevorderde inbreukverbod zou worden toegewezen, heeft Khalaf geen belang meer bij een het gevorderde verbod om inbreuk te maken op zijn auteursrechten in Nederland. Voor het geval het door Khalaf gevorderde merkinbreukverbod niet zou worden toegewezen, rijst de vraag of Khalaf c.s., gelet op de kosten, wenselijk voert te procederen (waarbij het hof een deskundigenbericht nodig acht) over het gevorderde auteursrecht inbreukverbod nu dit slechts kan leiden tot inbreukverbod in Nederland. Khalaf c.s. kunnen zich hierover uitlaten bij memorie na enquête. Tevens kunnen partijen zich bij die gelegenheid, indien nog nodig, uitlaten over de perso(n)en van de deskundige(n) en de aan deze te stellen vragen.

35. Het hof zal bepalen dat van dit tussenarrest ook reeds thans, voordat eindarrest is gewezen, beroep in cassatie kan worden ingesteld.

36. Op de overige stellingen en werven van partijen, zal het hof zo nodig in een later stadium terugkomen.

Beslissing

Het hof:

alvorens verder te beslissen,

laat Betinjaneh c.s. toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat Betinjaneh vanaf september 1996 tot in 2000 het internationale merk, inschrijvingsnummer 500830, in de Benelux met toestemming van Prodalimenta heeft gebruikt;

bepaalt dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden voor de ten deze benoemde raadsheercommissaris mr. A.D. Kiers-Becking op dinsdag 15 december 2009 om 10.00 uur in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag;

bepaalt dat beroep in cassatie van dit tussenarrest (ook) voordat eindarrest is gewezen, kan worden ingesteld.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 oktober 2009, in aanwezigheid van de griffier.