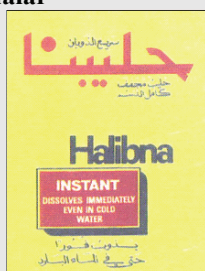


Hof Den Haag, 28 september 2010, Prodalimenta & Betinhaneh v Khalaf



MERKENRECHT

Heilung niet bewezen

- [dat niet is komen vast te staan dat Betinjaneh het merk 500830 met toestemming van Prodalimenta in de Benelux in de periode van september 1996 tot 13 juli 2000 heeft gebruikt en dus evenmin dat het verval is geheeld.](#)

AUTEURSRECHT – IPR

Geen grensoverschrijdend verbod auteursrechtinbreuk

- [gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, 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 buiten Nederland kan worden uitgesproken](#)

Het hof heeft overwogen dat de Nederlandse rechter in casu weliswaar grensoverschrijdende bevoegdheid heeft om over de inbreukvordering te oordelen (nu het beroep op onbevoegdheid te laat is gedaan), maar dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, 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 buiten Nederland kan worden uitgesproken. Dit alles leidt ertoe dat de op auteursrecht gebaseerde vordering van Khalaf slechts voor zover het gaat om een inbreuk in Nederland voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen.

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 28 september 2010

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

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. 28 september 2010

in de 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: mrs. G. Kuipers en P. Jansen te Amsterdam,

en de zaak met zaaknummer 105.003.741/01 van

[...], wonende te [...], 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 JORDANIË, 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: mrs. G. Kuipers en P. Jansen te Amsterdam.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaken gewezen [tussenarrest van 6 oktober 2009](#). In casu gaat het om het hoger beroep tegen het door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 13 april 2005 in de in eerste aanleg gevoegde zaken tussen A. Khalaf als eiseres en Prodalimenta als gedaagde, met rolnummer 00/2246 (hierna: zaak A) en [...] Betinjaneh als eiseres in conventie, tevens verweerder in reconventie, Khalaf als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie en Jordanië als gevoegde partij aan de zijde van Khalaf, met rolnummer 011228 (hierna: zaak B).

Ingevolge [het tussenarrest](#) heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden. Daarna hebben Betinjaneh en Prodalimenta - hierna tezamen ook: Betinjaneh c.s. - een memorie na enquête inclusief overlegging producties HB 1 - 3 genomen, waarna Khalaf en Jordanië - hierna tezamen ook: Khalaf c.s. - een antwoordmemorie na enquête tevens akte houdende producties hebben genomen. Vervolgens hebben Betinjaneh c.s een akte houdende uitlating producties en een akte naar aanleiding van verzoek om informatie genomen. Tenslotte is opnieuw arrest gevraagd. Tegen de door Betinjaneh c.s. in het geding gebrachte producties HB 1-3 is door Kha-

laf c.s. bezwaar gemaakt. Het hof verwerpt dit bezwaar. Overlegging van deze producties is niet in strijd met de goede procesorde. Zij hebben betrekking op het nog aan de orde zijnde hoger beroep van Khalaf op haar vermeende auteursrechten en Khalaf c.s. hebben hierop bij hun voormelde antwoordmemorie kunnen reageren en ook gereageerd. Dat deze producties bij het pleidooi voor het tussenarrest zijn geweigerd omdat zij niet tijdig voor het pleidooi in het geding waren gebracht doet daar niet aan af. Na het tussenarrest wordt de procedure voortgezet, waarbij nieuwe producties kunnen worden overgelegd.

Verdere beoordeling van het hoger beroep

1. 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, na de inleidende dagvaarding in zaak A, 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: een maal in Arabisch - hierna ook aan te duiden als het Arabisch logo - en een maal in Latijns schrift. HALIBNA is het Arabische woord voor "onze melk".

2. Jordanië heeft vanaf het begin van de jaren '80 in zakken verpakte melkpoeder ingevoerd en gesubsidieerd in Jordanië op de markt gebracht. In of omstreeks 1998 heeft zij de import geprivatiseerd en zijn de handel en daarmee samenhangende rechten overgenomen door Khalaf. Door Jordanië en Khalaf gebruikte verpakkingen worden hieronder afgebeeld. Khalaf heeft als Benelux-merken in 1998 het woord HALIBNA en in 1999 een teken (vrijwel) gelijk aan de hierna afgebeelde, door Jordanië gebruikte verpakking, gedeponeerd. Betinjaneh heeft in de periode 1990 tot 2000 melkpoeder geïmporteerd in Syrië in de hierna afgebeelde verpakking.



Op de door Jordanië, Khalaf en Betinjaneh gebruikte verpakkingen is het Arabisch logo rood, het woord HALIBNA zwart en de ondergrond geel.

3. Vaststaat dat Prodalimenta het in 1986 gedeponeerde merk 500830 zelf nooit (normaal) in de Benelux heeft gebruikt en dat dit (op grond van het voor 1996 geldende recht) op 21 februari 1989 was vervallen. Betinjaneh c.s. stellen echter dat het merk vanaf september 1996 met toestemming van Prodalimenta door Betinjaneh normaal in de Benelux is gebruikt door in België verpakte melkpoeder naar Syrië te exporteren, waardoor het verval van het merk geheeld is. Khalaf c.s. betwisten het beroep op Heilung.

4. In zaak A en in zaak B (in reconventie) heeft Khalaf vervallenverklaring van het merk 500830 gevorderd. De rechtbank heeft in zaak A de vordering wegens gebrek aan belang afgewezen omdat Prodalimenta het merk, na de inleidende dagvaarding, had overgedragen aan Betinjaneh.

5. In voormeld **tussenarrest** heeft het hof overwogen dat Khalaf c.s. nog wel belang hebben bij de gevorderde vervallenverklaring en doorhaling, dat derhalve incidentele grief II van Khalaf (gericht tegen het vonnis in zaak A) 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. 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 alom die reden niet slagen.

In zaken A en B: Heilung van verval van het merkrecht?

6. De rechtbank is in zaak A niet toegekomen aan de vraag of sprake was van Heilung. In zaak B heeft de rechtbank het beroep op Heilung verworpen.

7. De grieven 1 en 2 van Betinjaneh c.s. richten zich tegen de afwijzing van het beroep op Heilung (in beide zaken). Met uitzondering van incidentele grief 6 (gericht tegen het vonnis in zaak B) hebben de overige incidentele grieven van Khalaf (c.s.) eveneens betrekking op de vraag of sprake is van Heilung.

8. Het hof heeft in zijn tussenarrest een aantal stellingen en verweren van Khalaf c.s. ter betwisting van het beroep op Heilung verworpen en beslist dat de incidentele grieven 1, 2, 3, 4 en 5 (gericht tegen het vonnis in zaak B) en incidentele grief I (gericht tegen het vonnis in zaak A) falen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden. Voorts heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat 1. verval van het merkrecht is geheeld indien het merk in de Benelux normaal is gebruikt in de periode van 1 januari 1996 tot de datum van de inleidende dagvaarding in zaak A, 13 juli 2000 en dat principale grief 2 van Betinjaneh c.s. (gericht tegen het vonnis in beide zaken) faalt voor zover Betinjaneh c.s. daarin stellen dat de relevante periode vanaf 13 juli 1995 en tot 17 juli 2001 (datum instellen reconventionele vordering tot vervallenverklaring in zaak B) loopt; 2. niet van belang is of het optreden van Betinjaneh voor Khalaf c.s. (her)kenbaar was als optreden van een licentiehouder van Prodalimenta, zodat principale grief 1 van Betinjaneh c.s. (gericht tegen het vonnis in beide za-

ken) slaagt; 3. Betinjaneh in de Benelux een teken dat als gebruik van merk 500830 kan worden opgevat normaal gebruikt heeft in de periode van 1 januari 1996 tot 13 juli 2000; 4. alsnog door het hof de vraag beantwoord moet worden of dat gebruik geschiedde met uitdrukkelijke toestemming van Prodalimenta. Het hof heeft Betinjaneh c.s. toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat Betinjaneh vanaf september 1996 tot in 2000 het merk van Prodalimenta (middels gebruik van de hiervoor afgebeelde verpakking) in de Benelux met toestemming van Prodalimenta heeft gebruikt.

9. [S] is als getuige in de enquête gehoord. Andere getuigen zijn niet voorgebracht. Khalaf c.s hebben afgezien van contra-enquête.

10. Khalaf c.s. stellen dat [S] slechts gehoord is in zaak B, omdat de brieven van de advocaat van Betinjaneh c.s. aan het hof van 19 oktober, 16 november, 19 november en 3 december 2009, betreffende het te houden getuigenverhoor, aanvangen met "Betreft: Enquête van partijen inzake Bentinjaneh tegen Khalaf Uw kenmerk: 105.003.741/01"

11. Het hof kan Khalaf c.s. hierin niet volgen. Mede gelet op de inhoud van het tussenarrest is voor alle partijen duidelijk geweest, althans moet redelijkerwijs duidelijk zijn geweest dat de brieven van Betinjaneh c.s. - waarin de getuige werd aangezegd - betrekking hadden op beide zaken. De getuige is blijkens het proces-verbaal - tegen welk proces-verbaal ook geen bezwaar is gemaakt door Khalaf c.s. - in beide zaken gehoord. Daaruit blijkt dat ook de raadsheer-commissaris is uitgegaan van het horen van de getuige in beide zaken, terwijl voorts het proces-verbaal bepalend is voor het antwoord op de vraag in welke zaak een getuige gehoord wordt en niet de brief waarbij de getuige wordt aangezegd.

12. [S] heeft als getuige, kort samengevat, verklaard dat hij van ongeveer 1985 tot 1997 algemeen directeur van Prodalimenta is geweest, dat hij het merk 500830 in 1986 heeft gedeponneerd, dat hij Betinjaneh in 1990 mondeling toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken om melkpoeder naar Syrië te exporteren omdat het daar om kleine hoeveelheden ging, dat hij daarmee ook toestemming heeft gegeven voor gebruik van het merk in (melkpoeder)producerende landen, zoals de Benelux en Frankrijk en dat hij de licentie niet heeft ingeschreven omdat hij dat niet nodig vond.

13. De verklaring van [S] bevat de volgende onjuistheden of misvattingen en/of is op de volgende punten strijdig met zijn, door Betinjaneh (als productie 9 in eerste aanleg) overgelegde, schriftelijke verklaring van 28 november 2001. Als getuige verklaart [S] dat hij van 1985 tot 1997 algemeen directeur van Prodalimenta is geweest. Uit door Khalaf c.s. als productie 48 bij hun antwoordmemorie na enquête overgelegde notulen van de algemene ledenvergadering van Prodalimenta van 28 juni 2002 blijkt dat [S] op dat moment (nog steeds) de algemeen directeur van Prodalimenta was. Door Betinjaneh c.s. wordt dit in hun akte uitlating producties erkend. Als getuige verklaart [S] dat hij Betinjaneh mondeling toestemming heeft gegeven om zijn merk te "gebruiken voor export naar Syrië". In zijn schriftelijke

verklaring van 28 november 2001 verklaart [S] echter dat hij toestemming had gegeven to use our HALIBNA trademark in the countries where we did not use it anyway. Als getuige verklaart [S] dat hij er geen problemen mee had dat Betinjaneh zijn merk in (voor export naar) Syrië gebruikte "*want het ging om kleine hoeveelheden van 40 tot 50 of misschien 20 tot 25 ton per jaar en ik had geen interesse in Syrië gezien deze omvang*". Uit de verklaring van [T] van Ecoval International Trading N.V. en de bijlage (productie 10 van Betinjaneh in eerste aanleg), die Betinjaneh melkpoeder voor export naar Syrië leverde in de periode van september 1996 tot 2000, valt af te leiden dat in de periode van 1997 tot en met 2000 hoeveelheden van 400 tot 600 ton per jaar werden geleverd. Nu [S] ook verklaart dat hij bijna dagelijks zaken deed met Betinjaneh en dat hij zelf ook melkpoeder exporteerde naar Egypte en Algerije is deze misvatting niet goed verklaarbaar. Als getuige verklaart [S] dat de licentie niet is ingeschreven omdat hij dat niet noodzakelijk vond. In de brief van 28 november 2001 verklaart hij: "*(...) We did not know that we had to register a license*". Tenslotte heeft [S] verklaard dat de door mr Harmeling tijdens de enquête getoonde, aan het proces-verbaal gehechte, kopieën van de voor- en achterzijde van een verpakking, een verpakking betreffen die hij in 1985 heeft gebruikt voor export naar Egypte. Khalaf c.s. hebben gemotiveerd uiteengezet dat de kopie van de voorzijde en de kopie van de achterzijde niet dezelfde verpakking betreffen, nu de kopie van de voorzijde een lege verpakking en de kopie van de achterzijde een volle verpakking betreft, terwijl bovendien de sealings van de voor- en de achterzijde afwijken. Voorts hebben Khalaf c.s. gemotiveerd betwist dat de kopie van de achterzijde van de verpakking, waarop is vermeld: "IMPORTED BY ROYAL Import Export 44 ABDEL KHALEK SARWAT Stro CAIRO" een verpakking betreft die afkomstig is van Prodalimenta, althans hoort bij de voorzijde waarop (in Arabisch schrift) Nuhibbu HALIBNA is vermeld, nu ROYAL Export and Import Company, 44 Abdel Khalek Sarwat Str, Cairo verklaart "*we have not imported any powder milk products bearing the trademark "Nuhibbu HALIBNA"*". Nu Betinjaneh c.s. voormelde stellingen niet gemotiveerd hebben betwist, gaat het hof ervan uit dat de verklaring van [S] ook in zoverre niet klopt. Tenslotte wekt verbazing dat de kopie van de voorzijde van de getoonde verpakking een kopie lijkt te zijn van de door Betinjaneh na 1990 gebruikte verpakking en in zoverre afwijkt van het in 1986 door Prodalimenta gedeponneerde merk. Dit geldt niet alleen voor de tekst, die geen onderdeel uitmaakt van het merk, maar ook voor de plaatsing van het woord HALIBNA onder en ten opzichte van het Arabische logo (op de verpakkingen iets meer naar rechts dan op het merk).

14. Gelet op al deze onvolkomenheden en/of onduidelijkheden in en/of twijfels naar aanleiding van de getuigenverklaring van [S], acht het hof deze enkele verklaring van [S] onvoldoende overtuigend om het toegelaten bewijs geleverd te achten, mede gelet op de omstandigheden:

dat in de tussen Betinjaneh en Prodalimenta gesloten overeenkomst van merkoverdracht d.d. 1 augustus 2000 (productie 4 van Betinjaneh in eerste aanleg) geen melding wordt gemaakt van een reeds bestaande toestemming om het merk te gebruiken,

dat in de uitvoerige verklaring van Betinjaneh en zijn zoons d.d. 28 november 2001 (productie 8 van Betinjaneh c.s. in eerste aanleg) geen melding wordt gemaakt van de gestelde toestemming, dat er geen enkel schriftelijk stuk is waaruit de gestelde licentie (gedurende 10 jaar) kan worden afgeleid, dat geen licentie is ingeschreven in het merkenregister en

dat bij een gedetailleerde beoordeling, de verpakking van Betinjaneh meer gelijkens vertoont 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.

15. Het hof is derhalve van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Betinjaneh het merk 500830 met toestemming van Prodalimenta in de Benelux in de periode van september 1996 tot 13 juli 2000 heeft gebruikt en dus evenmin dat het verval is geheeld. Dit leidt tot de conclusie dat het merk wegens non-usus vervallen. De principale grieven 1 en 2 kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden

16. Het bovenstaande leidt tot de volgende beslissingen:

In zaak A

de vorderingen van Khalaf tot verval en doorhaling van merk 500830 zullen alsnog worden toegewezen, Prodalimenta dient in de kosten van het geding in eerste aanleg te worden veroordeeld, zodat principale grief 3 (gericht tegen het vonnis in zaak A), gericht tegen de veroordeling van Prodalimenta in de kosten, faalt het bestreden vonnis in zal worden vernietigd voor zover de vorderingen van Khalaf zijn afgewezen en worden bekrachtigd voor het overige Betinjaneh zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het principaal en het incidenteel beroep;

in zaak B

in conventie

de (op het vervallen merk gebaseerde) conventionele vorderingen van Betinjaneh tot nietigverklaring van de jongere Benelux-merken van Khalaf en tot staking van merkinbreuk door Khalaf zijn terecht afgewezen, met veroordeling van Betinjaneh in de kosten van het geding, zodat het vonnis voor zover in conventie gewezen zal worden bekrachtigd;

in reconventie

het vonnis voor zover in reconventie gewezen zal worden bekrachtigd voor zover de reconventionele vorderingen van Khalaf die betrekking hebben de (vermeende) merkrechten van partijen (de vorderingen i, ii en iii) zijn toegewezen, nu de daartegen gerichte grieven niet slagen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden (geen grieven zijn gericht tegen het toewijzen van de vorderingen i en ii naast elkaar en tegen de beperking van de vordering iii tot de Benelux). In zaak B:

Beroep op auteursrechten op de verpakking! het Arabisch logo

17. Khalaf heeft gesteld dat Betinjaneh inbreuk maakt en dreigt te maken op de haar toekomstige auteursrechten op het ontwerp van de verpakking! het Arabisch logo. Zij heeft een inbreukverbod gevorderd in alle landen aangesloten bij de Berner Conventie en/of de Universele Auteursrechtconventie. Voorts heeft zij op grond van dat auteursrecht (voor het eerst in hoger beroep) gevorderd Betinjaneh te bevelen afstand te doen van de bescherming van het internationale merk en de doorhaling daarvan te verzoeken.

18. Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen zich onbevoegd te achten om kennis te nemen van het gevorderde bevel dat Betinjaneh afstand doet van de bescherming van het internationale merk en het bevel doorhaling te verzoeken ten aanzien van buiten de Benelux geregistreerde merken. Het hof zal zich in zoverre onbevoegd verklaren. Voor wat betreft de registratie voor de Benelux heeft het hof overwogen dat de Nederlandse rechter wel bevoegd is, maar op grond van strijd met auteursrechten het merk niet kan worden nietig verklaard of een in feite daarop neerkomend resultaat kan worden bereikt. In zoverre zal de vordering worden afgewezen.

Het hof heeft overwogen dat de Nederlandse rechter in casu weliswaar grensoverschrijdende bevoegdheid heeft om over de inbreukvordering te oordelen (nu het beroep op onbevoegdheid te laat is gedaan), maar dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, 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 buiten Nederland kan worden uitgesproken. Dit alles leidt ertoe dat de op auteursrecht gebaseerde vordering van Khalaf slechts voor zover het gaat om een inbreuk in Nederland voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen.

19. Betinjaneh heeft 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 HALIDNA. Het hof heeft in zijn tussenarrest beslist dat het woord HALIDNA in Latijns schrift niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Niet gesteld of gebleken is Betinjaneh het Arabisch logo anders heeft (gebruikt) of dreigt te gebruiken dan voor de handel in melkpoeder, derhalve in het economische verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor de merken van Khalaf zijn ingeschreven (Melk en melkproducten; melkpoeder). Nu het door Khalaf in reconventie gevorderde merkinbreukverbod in zaak B voor de Benelux is toegewezen, is het litigieuze gebruik van het Arabisch logo in de Benelux reeds verboden op grond van de merkrechten van Khalaf. Van het gedeponeerde beeldmerk (de verpakking) is immers het Arabisch logo het dominerende en onderscheidende bestanddeel. In zijn [tussenarrest](#) heeft het hof reeds overwogen van oordeel te zijn dat Khalaf on-

der die omstandigheden geen belang meer heeft bij het gevorderde verbod om inbreuk te maken op zijn vermeende auteursrechten. In hun antwoordmemorie na enquête tevens akte houdende producties hebben Khalaf c.s. (in punt 109) gesteld dat Khalaf belang houdt bij haar auteursrechtelijke vordering, omdat: "het voorwerp daarvan niet identiek is aan de ingeroepen merken. Niet uit te sluiten valt immers dat Betinjaneh de merkrechten van Khalaf zou weten te omzei/en, maar desalniettemin nog immer inbreuk zal maken op de auteursrechten". Strikt genomen is het juist dat het voorwerp van het auteursrecht niet identiek is aan dat van het merkrecht, maar dat doet er niet aan af dat het hof in dit geval geen concreet belang ziet. Nu het hof reeds in zijn [tussenarrest](#) had aangegeven van oordeel te zijn dat Khalaf in de onderhavige situatie geen belang meer had bij toewijzing van het door haar gevorderde verbod om inbreuk op haar auteursrechten te maken, had het op de weg van Khalaf gelegen dit concreet aan te geven. Dat heeft zij nagelaten. Zij heeft niet aangegeven dat van het aangevallen teken gebruik dreigt te worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt, dat wel onder een verbod tot auteursrecht inbreuk, maar niet onder een verbod tot merkinbreuk zou vallen. Het hof gaat dan ook aan de stelling van Khalaf dat zij nog wel belang heeft bij toewijzing als onvoldoende onderbouwd voorbij.

20. Het hof is derhalve van oordeel dat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen (sub iv), voor zover het hof tot kennisneming daarvan bevoegd is, dienen (zij het op andere gronden dan door de rechtbank) te worden afgewezen. Ook in zoverre zal het hof het bestreden vonnis (in zaak B), voor zover in reconventie gewezen bekrachtigen.

21. Ook wat betreft de veroordeling van Betinjaneh in de kosten van de eerste aanleg in reconventie zal het vonnis worden bekrachtigd, nu Betinjaneh als de in eerste aanleg grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt.

22. Khalaf c.s. hebben in hoger beroep in beide zaken hun (in zaak B reconventionele) 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 respectievelijk Betinjaneh om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Nu de voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld niet is vervuld, behoeft het hof niet op deze vordering in te gaan.

23. Nu de incidentele grieven van Khalaf c.s. falen tegen het vonnis in zaak B, zullen Khalaf c.s. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incidentele beroep in zaak B. Betinjaneh heeft geen uitvoerbaar bij voorraad verklaring van deze proceskostenveroordeling gevorderd.

Beslissing

Het hof:

In de zaak met rolnummer 105.003.742/01/ rolnummer (oud): 05/1377

in incidenteel beroep

vernietigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Prodalimenta als gedaagde en Khalaf als eiseres onder rolnummer 00/2246 gewezen vonnis van 13 april 2005, voor zover het gevorderde is afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- verklaart het recht op het merk, ingeschreven onder nummer 500830 in het internationale merkenregister, vervallen voor de Benelux voor alle waren waarvoor dit merk is ingeschreven en gelast de doorhaling van de inschrijving van het merk onder nummer 500830 voor de Benelux;

- wijst het meer of anders gevorderde af bekrachtigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Prodalimenta als gedaagde en Khalaf als eiseres onder rolnummer 00/2246 gewezen vonnis van 13 april 2005, voor het overige;

veroordeelt Betinjaneh in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van Khalaf begroot op € 1.341,- aan salaris van de advocaat; verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in principaal beroep

verwerpt het beroep;

veroordeelt Betinjaneh in de kosten van het principale beroep, tot op heden aan de zijde van Khalaf begroot op € 291,- aan verschotten en € 2.682,- aan salaris van de advocaat verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In de zaak met rolnummer 105.003.741/01/ rolnummer (oud): 05/1376

In principaal en incidenteel beroep

bekrachtigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Betinjaneh als eiseres in conventie, tevens verweerder in reconventie en Khalaf als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie en Jordanië onder rolnummer 011228 gewezen vonnis van 13 april 2005; voorts in principaal beroep

veroordeelt Betinjaneh in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Khalaf c.s. begroot op € 291,- aan verschotten en € 2.682,- aan salaris van de procureur; verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad

Voorts in incidenteel beroep

verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het bij eis vermeerdering gevorderde bevel dat Betinjaneh afstand doet van de bescherming van het internationale merk en het bevel doorhaling te verzoeken ten aanzien van buiten de Benelux geregistreerd merken; wijst het meer of anders bij wege van deze eisvermeerdering gevorderde af;

veroordeelt Khalaf c.s. in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van Betinjaneh begroot op € 1.341,-. 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 28 september 2010, in aanwezigheid van de griffier.

