

vM\I

in de ter rolle gevoegde zaken met zaaknummers 143930 en 193309  
en rolnummers 00.2246 en 01.228  
datum vonnis: 13 april 2005

**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**  
**Sector Civiel Recht – Enkelvoudige Kamer**

*in de zaak met rolnummer 00.2246:*

van:

de rechtspersoon naar het recht van het Koninkrijk Jordanië **FAREED KHALAF SONS COMPANY**, handelende onder de naam **KHALAF STORES**,  
gevestigd en kantoorhoudende te Amman, Jordanië  
eiseres,  
procureur: mr. K.Limberg,  
advocaat: (tevens) mr. G.J. Kuipers te Amsterdam,

tegen:

de vennootschap naar Frans recht **PRODALIMENTA S.a.r.l.**,  
gevestigd, althans kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk,  
gedaagde,  
procureur: mr. E.Grabandt,  
advocaat: mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam,

*en in de zaak met rolnummer 01.228:*

van:

1. **Habib BETINJANEH**,  
wonende te Damascus, Syrië,  
eiser in conventie, verweerder in reconventie,  
procureur: mr. E.Grabandt.  
advocaat: mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam,

tegen:

1. de rechtspersoon naar het recht van het Koninkrijk Jordanië **FAREED KHALAF SONS COMPANY**, handelende onder de naam **KHALAF STORES**,  
gevestigd en kantoorhoudende te Amman, Jordanië,  
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,  
2. het **HASHEMITISCHE KONINKRIJK JORDANIE, Ministerie van Industrie en Handel**, rechtsopvolger onder algemene titel van het Ministerie van Bevoorrading,  
gevestigd te Amman, Jordanië,  
gevoegde partij aan de zijde van Khalaf Stores,  
procureur: mr. K. Limberg.  
advocaat: (tevens) mr. G.J. Kuipers te Amsterdam,

Partijen worden hierna ook wel genoemd Khalaf Stores, Khalaf Stores c.s., Prodalimenta, Bentinjaneh en het Ministerie.

In de zaak met **rolnummer 00.2246** is na de dagvaarding van 13 juli 2000 en de conclusie van eis van 8 augustus 2000 op 7 november 2000 voor antwoord geconcludeerd.

In de zaak met **rolnummer 01.228** is de dagvaarding uitgebracht op 17 november 2000, waarna op 23 januari 2001 voor eis is geconcludeerd. Op 17 april 2001 is incidenteel geconcludeerd door het Ministerie tot voeging. Na conclusiewisseling is bij incidenteel vonnis van 6 juni 2001 het Ministerie toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Khalaf Stores. Vervolgens is in deze zaak doorgeprocedeerd. Tenslotte is in beide zaken op 11 februari 2005 gepleit door de raadslieden van partijen.

Bij pleidooi hebben partijen ermee ingestemd dat de producties, die in een van de twee zaken zijn overgelegd, worden aangemerkt als producties, overgelegd in beide zaken.

## RECHTSOVERWEGINGEN

### *in de zaken met rolnummers 00.2246 en 01.228*

#### De feiten

- 1.1. Het Ministerie voert ten behoeve van de bevolking van Jordanië vanaf het begin van de jaren '80 tot 1998 melkpoeder in Jordanië in dat met een aanzienlijke subsidiëring op de binnenlandse markt wordt afgezet onder de benaming HALIBNA. Het gunt opdrachten tot levering door middel van zogenaamde 'tender procedures' waarbij het onder meer bepaalt dat de melkpoeder moet worden verpakt in een verpakking voorzien van het 'trade mark' HALIBNA. Khalaf Stores heeft sinds, in elk geval, 1982 - niet exclusief - contracten afgesloten met het Ministerie tot levering van melkpoeder.
- 1.2. Op 21 februari 1986 deponeert Prodalimenta het (woord)beeldmerk Halibna in het Beneluxmerkenregister met inschrijvingsnummer 500830 voor de klasse 29 (melkproducten, waaronder poedermelkproducten). Dit merk ziet er als volgt uit:

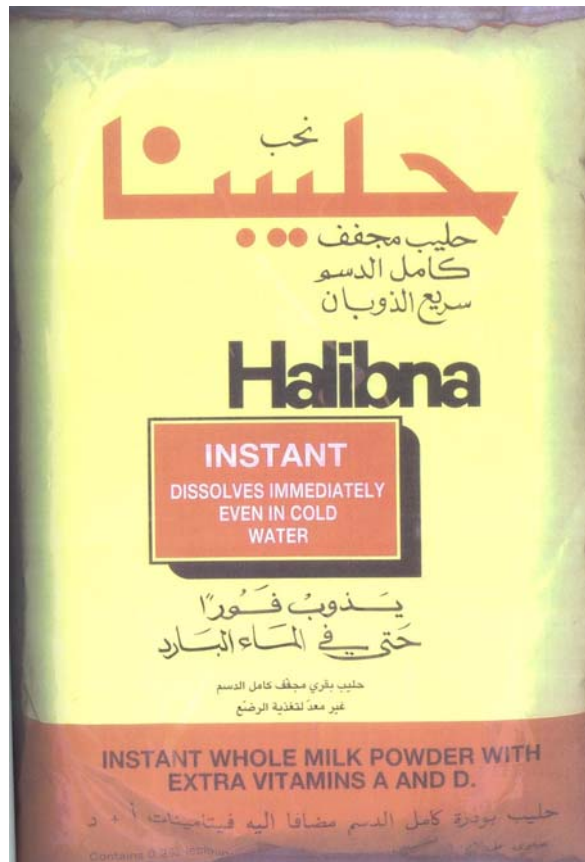


De beschrijving luidt: *rouge et jaune Logo arabe et latin: rouge super chaud; fond: 100 U jaune.*

Kleuren: *rouge et jaune*

- 1.3. Betinjaneh deponeert in 1991 het teken "NOHIB HALIBNA" als merk in Syrië. In 1995 deponeert hij het merk HALIBNA in Libanon. In 1992 intervenueert de Jordaanse overheid bij de Syrische overheid om een einde te maken aan de tv reclame met het merk HALIBNA door Betinjaneh. Deze interventie is zonder resultaat gebleven.

- 1.4. De Belgische onderneming Ecoval te Dilbeek exporteert sinds september 1996 vanuit België in opdracht van Betinjaneh melkpoederproducten verpakt in zakken naar Syrië. Sinds in elk geval september 1996 ziet de voorkant van deze zakken er als volgt uit:



Op de achterkant staat onder meer vermeld: "specially imported for: S.A.R." en "made in Belgium for Ecoval".

- 1.5. Op 18 januari 1998 draagt het Ministerie haar rechten op het teken HALIBNA over aan Khalaf Stores.
- 1.6. Op 27 november 1998 deponeert Khalaf Stores het Benelux woordmerk HALIBNA met inschrijvingsnummer 0645303 voor de klassen 5 (onder meer babymelkpoeder), 29 (zuivelproducten) en 30 (onder meer koffie met melk) en op 1 april 1999 het Benelux woord/beeldmerk HALIBNA, met inschrijvingsnummer 0651651 voor de klasse 29 (melk en melkproducten; melkpoeder), dat er als volgt uitziet:



De kleuraanduiding is: *geel, zwart, rood, wit.*

- 1.7. Bij brief van 3 november 1999 sommeert Khalaf Stores Prodalimenta het merk met inschrijvingsnummer 500830 te doen doorhalen.
- 1.8. Op 1 augustus 2000 draagt Prodalimenta het onder 1.2. afgebeelde woord/ beeldmerk HALIBNA over aan Betinjaneh. De overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen, waarbij Prodalimenta als 'first party' en Betinjaneh als 'second party' wordt aangeduid:

*The first party must:*

- a. inform the second party of any infringement of his rights on the a/m trademark that come to his knowledge*
- b.. provide him all documents or statements enabling the second party to defend his a/m rights*

- 1.9. Op 13 juni 2001 komen het Ministerie en Khalaf Stores onder verwijzing naar de onder 1.5. vermelde overdracht overeen:

*(...) In as far the acts(...) have not resulted in a transfer of all the Rights, the Ministry hereby transfers the Remaining Rights, which transfer is hereby accepted by Khalaf Stores from the Ministry.*

- 1.10. In de periode 1982- 1996 neemt het Ministerie volgens de door het Ministerie overgelegde bescheiden melkpoeder af, van in elk geval de volgende bedrijven in de Benelux: DOMO Melkprodukten te Beilen, Hoogwegt B.V. te Arnhem, Ecoval te Dilbeek, België, Belgomilk C.V. te Kallo, België en Campina B.V. te Rosmalen.

- 1.11. In de tenderovereenkomsten is steeds de clause opgenomen:

*The contractor undertakes not to register the brand name, design or trade mark of (Halibna) in the exporting country in the name of the manufacturer or contractor. The contractor, exporter and manufacturer will undertake not to use this trade mark after supplying the contracted quantity to the ministry inside and outside Jordan by itself or by the exporting company and in case of violating any of the aforesaid obligations the contractor shall undertake to pay the ministry a sum of JD 10,000 (Jordanian dinars one hundred thousand) in fines and damages without the need for serving a legal notice or court proceedings.*

1.12. Betinjaneh en twee van zijn zoons verklaren schriftelijk op 28 november 2001 onder meer:

*7. Betinjaneh registered the HALIBNA trademark in Syria in 1991 with the design in the same color, which is used in the Middle East on milk packaging of Nestlé and others.*

*(...)*

*11. (...)*

- a. The adverts for HALIBNA by Betinjaneh were broadcasted on the Syrian official TV since 1990. Besides Syria, Syrian official TV is also received in Jordan .*
- b. Already in 1992 the Jordanian Ministry of Industry and Trade intervened with the Syrian Government in order to try, without succes, to have Betinjaneh cancel his registration in Syria and prevent him from further importing HALIBNA powder milk from France.*

*12. (...)*

- c. Both Betinjaneh and Khalaf Stores trade in milk. The number of traders in dairy products is quite limited in Jordan and Syria and they almost all know about each other activities.*
- d. Both Betinjaneh and Khalaf Stores are exclusive distributors for EVEREADY batteries in their respective countries. Eveready has the same representative for the two countries and they always interfere in the ways of selling and displaying the batteries compared to the sale of other products(including milk) distributed by the parties. They even compare the process of distribution in Jordan by Khalaf Stores to the one in Syria by Bentinjaneh. Therefore Khalaf Stores is perfectly aware of Betinjaneh's business activities, including the HALIBNA trademark.*

1.13. Prodalimenta verklaart schriftelijk op 28 november 2001 aan Betinjaneh onder meer:

*Khalaf says that we registered HALIBNA in bad faith in 1985. We don't understand. The Jordan government only used the trademark for the kingdom of Jordan. It was only used for subsidised - cheap - milk powder and the Jordan government of course had no intention to sell its subsidised product to anyone but its own Jordan people. Why sell it to Syria or Algeria and subsidize the Syrians and Algerians. It makes no sense.*

*(...) We never sold product into Jordan. Also, we never thought of using our trademark against Belgamilk or other Belgian suppliers of the Kingdom of Jordan, because we do not milk powder business to Jordan and had no interest to hinder its imports.*

*As you well know, you had our permission to use our HALIBNA trade mark 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. But you must know better than we.*

*(...) We did not know that we had to register a license. We just authorised you to use our trade mark in Belgium.*

1.14. De heer M. Tratsaert, commercieel directeur van N.V. ECOVAL International Trading te Dilbeek, België, verklaart schriftelijk op 23 november 2001 onder meer:

*4 .De handelsrelatie tussen Betinjaneh en ECOVAL is in de loop van 1996 ontstaan Sinds dat jaar heeft ECOVAL jaarlijks en regelmatig in opdracht van Betinjaneh poeder melk in België laten produceren en verpakken in zakken van 900 gram met daarop*

*steeds vermeld de naam HALIBNA. Deze zakken poedermelk werden vervolgens vanuit België geëxporteerd aan Betinjaneh in Syrië.*

(...)

*6.(...) Na een terugval in het jaar 2000 vanwege de dioxinecrisis in België heeft Betinjaneh dit jaar tot op heden al weer drie opdrachten bij ECOVAL geplaatst.*

*10. Al die contracten - dus ook die van vóór 9 september 1999 - zijn uitgevoerd door levering aan Betinjaneh van melkpoeder in zakken van 900 gram met daarop op de voorkant vermeld de naam HALIBNA en op de achterkant o.a vermeld de teksten "Specially Imported for: S.A.R". en "Made in Belgium for Ecoval" Al deze zakken waren identiek aan de als productie 2 bij conclusie van eis afgebeelde zak (zie r.o. 1.4. noot rechtbank) (...) met productiedatum 09-09-1999. Exemplaren van eerdere productiedatum heeft ECOVAL simpelweg niet meer voorhanden.*

(...)

*13. Naast de hierboven bedoelde leveringen aan Betinjaneh is ECOVAL in de periode 1989 tot en met 1993 bij gelegenheid betrokken geweest bij leveringen van melkpoeder aan het Ministerie en, in 1998, eenmalig ten behoeve van Khalaf Stores. Het ging steeds om leveringen van melkpoeder onder het merk HALIBNA ten behoeve van de Jordaanse markt.*

(...)

*15. Het Ministerie heeft bij ECOVAL ook nooit een klacht of vordering ingediend vanwege het feit dat ECOVAL in strijd gehandeld zou hebben met in het kader van die leveringen gemaakte afspraken omtrent staking van het gebruik van het HALIBNA merk na de bewuste leveringen aan het Ministerie. ECOVAL is er vanuit gegaan dat die bepalingen betrekking hadden op export van goederen onder het HALIBNA merk naar Jordanië. Daarbuiten had het Ministerie geen belang om de door haar in eigen land gesubsidieerde melkpoeder af te zetten of te commercialiseren en voor zover mij bekend gebeurde dat ook niet. Betinjaneh had het HALIBNA merk in Syrië. Onder die omstandigheden zag ECOVAL geen belemmering voor Betinjaneh HALIBNA melkpoeder te leveren voor de Syrische markt. Voor zover mij bekend was dit ook de gebruikelijke opvatting bij andere marktpartijen die zo nu en dan aan de tender inschrijvingen van het Ministerie meededen.(...)*

*16. Hetzelfde geldt in feite voor Belgomilk (...). Belgomilk is thans (...) direct, als producent en handelaar, betrokken bij de export van HALIBNA melkpoeder naar Jordanië en indirect, als producent met ECOVAL als handelaar, bij de export van HALIBNA melkpoeder naar Syrië.*

De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer

### ***In de zaak met rolnummer 00.2246***

2.1. Khalaf Stores vordert de vervallen verklaring van het merk dat onder nummer 500830 is ingeschreven, met veroordeling van Prodalimenta in de kosten. Zij voert aan dat van het merk gedurende de laatste vijf jaren, althans een ononderbroken periode van vijf jaren, geen normaal gebruik in de Benelux is gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

2.2. Prodalimenta heeft, aanvoerende dat het merk inmiddels was overgedragen, geconcludeerd tot niet ontvankelijkheid van Khalaf Stores in haar vordering. Zij heeft voorts aangevoerd dat het merk vanaf 13 september 1996, in elk geval in de afgelopen jaren, normaal is gebruikt.

***in de zaak met rolnummer 01.228***

*vordering in conventie*

2.3. Betinjaneh vordert in conventie, na vermeerdering van zijn eis, nietigverklaring van de merken van Khalaf Stores met inschrijvingsnummers 0645303 (depot van 27 november 1998) en 0651651 (depot van 1 april 1999), omdat deze merken in rangorde na het depot van het onder 1.2 vermelde merk komen. Hij vordert verder een gebod op te leggen aan Khalaf Stores om het merk met inschrijvingsnummer 500830 te gebruiken en veroordeling van Khalaf Stores c.s. in de kosten.

*verweer in conventie*

2.4. Khalaf Stores c.s. bestrijden de vorderingen in conventie met een reeks van argumenten. Allereerst voeren zij aan dat het merk door niet-gebruik is vervallen, omdat:

- geen feitelijk gebruik heeft plaatsgevonden;
- in elk geval geen merkinstandhoudend gebruik heeft plaatsgevonden;
- toestemming van de rechthebbende ten tijde van het gebruik ontbreekt.

2.5. Als deze argumenten niet opgaan, dan kan het merkinstandhoudende gebruik aan Khalaf Stores c.s. niet worden tegengeworpen, omdat Prodalimenta het merk met inschrijvingsnummer 500830 te kwader trouw heeft gedeponereerd. In deze situatie handelt Betinjaneh, ook al kan vanwege tijdsverloop de nietigheid van dit depot/deze inschrijving niet meer worden ingeroepen, onbehoorlijk door de nietigverklaring van de merken van Khalaf Stores te vorderen.

2.6. Mocht ondanks het voorgaande worden geoordeeld dat het merkrecht van Betinjaneh in de Benelux op grond van merkinstandhoudend gebruik is hersteld, dan geldt het volgende. De coëxistentieregel van artikel 14C lid 2 BMW (Benelux-Merkenwet) staat aan toewijzing van de vorderingen van Betinjaneh in de weg. De aangevallen depots van Khalaf Stores (gedeponereerd op 27 november 1998, respectievelijk op 1 april 1999) zijn immers in de vervalrijpe periode van het merk met inschrijvingsnummer 500830 verricht.

2.7. Indien er sprake mocht zijn van "Heilung" na september 1996, zoals Betinjaneh stelt, dan dient artikel 14C lid 2 BMW analoog te worden toegepast. Het uitsluiten van analoge toepassing zou in de omstandigheden van het geval onredelijk en onbillijk zijn.

2.8. In elk geval maakt Betinjaneh misbruik van zijn recht door de vorderingen tegen Khalaf Stores in te stellen. Hij kan bovendien niet gelden als belanghebbende in de zin van artikel 14B BMW. Khalaf Stores is de rechtsopvolger onder bijzondere titel van het Ministerie, jegens wie het door Prodalimenta verrichte depot als te kwader trouw heeft te gelden.

2.9. Tenslotte geldt dat Betinjaneh's voorganger het gebruik van het merk HALIBNA door of vanwege Khalaf Stores en haar rechtsvoorganger het Ministerie in de Benelux jarenlang heeft gedoogd.

*vordering in reconventie*

2.10. Khalaf Stores c.s. vorderen :

(1) Betinjaneh te gebieden de doorhaling van de merkinschrijving nr 500830 te gedogen, op straffe van een dwangsom;

- (2) voorwaardelijk - voor het geval de rechtbank zou menen dat Betinjaneh niet gebonden is aan de uitspraak in de procedure tussen Khalaf Stores en Prodalimenta, dan wel zou oordelen dat Khalaf Stores c.s niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen in die procedure - het merk onder nummer 500830 vervallen te verklaren voor de Benelux;
- (3) Betinjaneh te verbieden direct of indirect inbreuk te maken in binnen -of buitenland, althans in de Benelux, op de merkrechten van Khalaf Stores, op straffe van een dwangsom;
- (4) Betinjaneh te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de auteursrechten van Khalaf Stores in alle landen aangesloten bij de Berner Conventie en/of de Universele Auteursrechtconventie, op straffe van een dwangsom;
- (5) veroordeling van Betinjaneh in de kosten.

2.11. Hun vorderingen zijn gebaseerd op hetgeen zij in conventie hebben aangevoerd alsmede op de stelling dat Khalaf Stores auteursrechten heeft op het ontwerp van de verpakking, die Betinjaneh gebruikt.

*verweer in reconventie*

2.12 Betinjaneh betwist het gestelde niet-gebruik gemotiveerd. Het beroep op auteursrechten is pas ter gelegenheid van het pleidooi gestaafd met documenten, hetgeen omdat het te laat is gedaan als in strijd met de beginselen van goede procesvoering moet worden beschouwd, aldus Betinjaneh.

### Beoordeling

#### ***in de zaak met rolnummer 00.2246***

3. Aangezien het merk met inschrijvingsnummer 500830 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.

4. Deze afwijzing is uitsluitend te wijten aan het optreden van Prodalimenta. Zonder dat optreden zou de vordering zijn toegewezen, zo blijkt uit hetgeen hierna zal worden overwogen. De rechtbank vindt hierin aanleiding Prodalimenta in de kosten te veroordelen.

#### ***in de zaak met rolnummer 01.228***

*in conventie en in reconventie*

5. Voorop wordt gesteld dat het Ministerie vanaf begin jaren '80 een teken (Halibna) als exportmerk in de Benelux heeft gebruikt, echter zonder dit teken te deponeren. Mitsdien is het oudste Beneluxmerk dat ter beoordeling voorligt het onder nummer 500830 op naam van Prodalimenta ingeschreven merk.

6. Voorts wordt voorop gesteld dat het merk met inschrijvingsnummer 500830 volgens de eigen stellingen van Betinjaneh sinds het depot op 21 februari 1986 tot september 1996 niet in de Benelux is gebruikt en daarmee is vervallen.

De vraag is nu of er na september 1996 sprake is geweest van helend gebruik van het merk waardoor het verval daarvan niet meer kan worden ingeroepen.

7. Overwogen wordt dat de 'Heilungs' - regeling van artikel 14C lid 2 BMW (nieuw) ingevolge artikel V van de overgangsbepalingen bij het op 1 januari 1996 in werking getreden Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 ook geldt voor op 1 januari 1996 reeds bestaande depots, indien het helende gebruik na die datum plaatsvindt.



8. In deze zaak komt tot 1 augustus 2000 (datum van de merkoverdracht) alleen helend gebruik door de eventuele licentienemer, Betinjaneh, in aanmerking, daar vast staat dat de oorspronkelijke merkhouders zelf, Prodalimenta, het merk binnen de Benelux nimmer heeft gebruikt. Voor de periode vanaf 1 augustus 2000 gaat het om eventueel helend gebruik van Betinjaneh als merkhouders.

*Licentie?*

9. Allereerst moet worden onderzocht of Betinjaneh licentienemer van Prodalimenta was, hetgeen door Khalaf Stores c.s. wordt betwist. Op grond van artikel 5 lid 3 onder c BMW is gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouders merkgebruik. De rechtbank stelt voorop dat voor merklicenties geen vormvereiste geldt. Ook mondelinge licenties zijn geldig. Deze kunnen schriftelijk achteraf worden vastgelegd (vgl. het Dreen-tegellarrest (BIE 2004/43, overweging 14). Het sinds 1 januari 1996 in artikel 11 C BMW neerlegde vereiste van depot van een uittreksel van de licentie-akte strekt ter bescherming van derden. Indien moet worden aangenomen dat deze derden langs andere weg dan via inzage in het merkenregister op de hoogte zijn geraakt van de licentie door de merkhouders aan licentiehouders, dan kunnen zij zich niet meer op het ontbreken van het depotvereiste beroepen. Het Ministerie en Khalaf Stores zijn in dit geval de relevante derden.

10. De rechtbank kan in het midden laten of, zoals uit de onder 1.13. vermelde verklaring van Prodalimenta van 28 november 2001 volgt, ;Betinjaneh vanaf 1990 mondeling toestemming had om het merk HALIBNA van Prodalimenta te gebruiken en derhalve ten opzichte van Prodalimenta als licentienemer gold. Zelfs als dat namelijk juist zou zijn, dan blijft de relevante vraag of het Ministerie en Khalaf Stores langs andere weg dan via inzage in het merkenregister (waarin zij niets omtrent deze licentie konden opmaken) op de hoogte zijn gekomen van deze licentie. Deze vraag beantwoordt de rechtbank om de navolgende redenen ontkennend.

*Optreden als licentienemer kenbaar?*

11. De beantwoording van die vraag hangt af van de beoordeling van het optreden van Betinjaneh in de Benelux in de periode van september 1996 tot 1 augustus 2000. Op grond van de onder 1.14 geciteerde verklaring van de heer Tratsaert houdt de rechtbank het er voor dat Betinjaneh in even genoemde periode regelmatig het (hoogstens op onderschikte punten van het merk met nummer 500810 afwijkende) teken HALIBNA door de exporteur Ecoval heeft doen aanbrengen op zakjes met melkpoeder, bestemd voor de uitvoer naar en afzet in Syrië, en vervolgens heeft doen uitvoeren naar en heeft afgezet in Syrië. Dit aanbrengen van het merk op de zakjes, uitsluitend met het oog op export naar de Syrische markt, kan in het licht van artikel 10 lid 2 Merkenrichtlijn en het daaraan aangepaste artikel 5 lid 3 aanhef en sub b BMW op zichzelf als normaal gebruik worden beschouwd. Deze uitleg spoort met het Champion Arrest (NJ 1994, 666), waarin het Ben.GH onder verwijzing naar onder andere artikel 10 van de Merkenrichtlijn heeft geoordeeld dat het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouders aanbrengen van een merk op waren, zelfs als deze voor de export buiten het Beneluxgebied zijn bestemd, merkgebruik oplevert. Het vervolgens na inwerkingtreding van Protocol tot wijziging van de BMW (1 januari 1996) door het HvJEG gewezen arrest Ansul/Ajax (IER 2003/31) geeft geen aanleiding tot een ander oordeel.

12. Was dit optreden van Betinjaneh in de periode september 1996 - 1 augustus 2000 voor het Ministerie en voor Khalaf Stores (her)kenbaar als optreden van een licentienemer van Prodalimenta?

De rechtbank stelt voorop dat het Ministerie, gelet op haar interventie in 1992, zie in 1.3., wist dat *Betinjaneh in Syrië rechthebbende was op het merk NOHIB HALIBNA*. Khalaf Stores heeft niet bestreden dat Betinjaneh en zij concurrenten van elkaar zijn en dat zij elkaar uit dien hoofde kennen. Betinjaneh heeft uitdrukkelijk gesteld dat Khalaf van de merkinschrijving van

Betinjaneh in Syrië op de hoogte was, hetgeen Khalaf Stores niet gemotiveerd heeft weersproken, zodat de rechtbank hiervan uitgaat.

De rechtbank acht voldoende vaststaan, dat het Ministerie en Khalaf Stores, hoewel zij dit ontkennen, binnen het kleine wereldje van Arabische inkopers op de Beneluxmarkt voor melkpoederproducten sinds september 1996 op de hoogte zijn geraakt van de activiteiten van *Betinjaneh in de Benelux*, dat wil zeggen, wisten dat in zijn opdracht zakjes met melkpoeder, bestemd voor de export naar Syrië, werden voorzien van het teken HALIBNA. Nu het Ministerie en Khalaf Stores voorts wisten dat Betinjaneh het merk (NOHIB) HALIBNA in Syrië voerde, ligt voor de hand dat zij Betinjaneh in de Benelux niet zagen als licentienemer, maar als een Syrische merkhoudster, die zijn producten met het oog op de Syrische markt reeds in de Benelux van een (Syrisch) merk liet voorzien. Deze handelwijze zou immers precies overeenkomen met het eigen handelen van het Ministerie, te weten het hanteren van een teken als (export)merk in de Benelux, zonder over te gaan tot het depot daarvan in de Benelux. Vergelijk hier hetgeen de heer Tratsaert in punt 15 van zijn verklaring van 23 november 2001 heeft verklaard (zie r.o.1.14). Feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank tot een ander oordeel zou moeten komen zijn niet gesteld, noch is daarvan gebleken. Deze vaststelling leidt tot de slotsom dat het optreden van Betinjaneh in de Benelux voor het Ministerie en Khalaf Stores *niet* als dat van een licentienemer (van de ingeschreven merkhoudster Prodalimenta) herkenbaar was, zodat Betinjaneh zich over de periode september 1996 - 1 augustus 2000 tegenover het Ministerie en Khalaf Stores niet op helend merkgebruik kan beroepen.

#### *Optreden van Betinjaneh als merkhoudster*

13. Wordt het voorgaande anders vanaf 1 augustus 2000, het moment waarop Betinjaneh zelf merkhoudster is geworden? Uitgaande van de verklaring van de heer Tratsaert (zie 1.14) heeft Betinjaneh na die datum het merk normaal gebruikt in de zin van hetgeen in 9. is overwogen. Er zijn ook geen feiten gesteld of gebleken op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat van normaal gebruik als (export)merk door Betinjaneh geen sprake is geweest.

14. Dit normaal gebruik kan Betinjaneh echter om de volgende reden niet baten. Op 13 juli 2000 is de toenmalige merkhoudster gedagvaard wegens vervallenverklaring. Daarmee is gegeven dat het normaal gebruik nadien niet tot herstel kan leiden. Overdracht nadien doet hier niet aan af.

#### *Slotsom in conventie*

15. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Betinjaneh geen beroep op "Heilung" toekomt. Betinjaneh komt derhalve niet met recht een beroep op voorrang toe teneinde de nietigheid van de merken met inschrijvingsnummers 0645303 en 0651651 te vorderen, noch kan hij rechtens het gebruik van het merk met inschrijvingsnummer 500830 verbieden. De overige werven van Khalaf Stores c.s. behoeven geen bespreking meer. Betinjaneh zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten.

#### *Slotsom in reconventie*

16. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de vordering tot doorhaling van het merk met inschrijvingsnummer 500830 wegens vervallenverklaring door non-usus toewijsbaar is. De voorwaarde voor het tweede onderdeel van de eis in reconventie (vervallenverklaring en doorhaling) is vervuld, daar de rechtbank in de zaak met rolnummer 00.2246 de vordering tot vervallenverklaring zal afwijzen. Dit tweede onderdeel is toewijsbaar. Dat geldt ook voor het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de merken van Khalaf Stores, beperkt tot de Benelux.

17. Het beroep op auteursrechten wordt verworpen. Daartoe wordt het volgende overwogen. Khalaf Stores c.s hebben hun stelling dat aan Khalaf Stores auteursrechten op het ontwerp van de verpakking toekomen in hun conclusies niet voldoende onderbouwd. Eerst bij pleidooi heb-

ben zij zich beroepen op een alstoen overgelegde verklaring van een ontwerpbureau van 9 september 2002 en een verklaring van het Ministerie van 1 september 2002. Waarom deze verklaringen niet eerder in het geding zijn gebracht is door Khalaf Stores c.s. niet aangegeven. Door deze wijze wordt Betinjaneh, die geen gelegenheid meer heeft om op deze stukken in te gaan, in zijn verdediging geschaad. De rechtbank acht de handelswijze van Khalaf Stores c.s. in strijd met beginselen van behoorlijke procesvoering en zal daarom deze producties als te laat overgelegd, buiten beschouwing laten en aan het op deze producties gebaseerde betoog van Khalaf Stores c.s. voorbijgaan.

18. Betinjaneh zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten.

### **BESLISSING:**

De rechtbank:

#### **in de zaak met rolnummer 00.2246:**

WIJST het gevorderde af;

VEROORDEELT Prodalimenta in de in deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Khalaf Stores c.s. begroot op €181,51 aan verschotten en €452,- aan procureurs-salaris;

#### **in de zaak met rolnummer 01.228:**

*in conventie:*

WIJST het gevorderde af;

VEROORDEELT Betinjaneh in de in deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Khalaf Stores c.s. begroot op €181,51 aan verschotten en €1.808,- aan procureurs-salaris;

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

*in reconventie:*

VERKLAART VERVALLEN het recht op het merk, ingeschreven onder nummer 500830 in het internationale merkenregister voor de Benelux voor alle waren;

BEVEELT DE DOORHALING van de inschrijving van dit merkdepot;

GEBIEDT Betinjaneh de doorhaling van de inschrijving van dit merkdepot te gehengen en te gedogen, op straffe van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij in strijd handelt met dit gebod, dan wel ter uitsluitende keuze van Khalaf Stores c.s. van €10.000,- voor iedere handeling waarmee in strijd met dit gebod wordt gehandeld;

VERBIEDT Betinjaneh inbreuk te maken in de Benelux op de Beneluxmerken met inschrijvingsnummers 0645303 en 0651651, op straffe van een dwangsom van €25.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij in strijd handelt met dit gebod, dan wel ter uitsluitende keuze van Khalaf Stores c.s. van €1.000,- voor ieder afzonderlijk product (zoals maar niet beperkt tot, een verpakkingseenheid) waarmee in strijd met dit gebod wordt gehandeld;

VEROORDEELT Betinjaneh in de in deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Khalaf Stores c.s. begroot op nihil aan verschotten en op € 904,-- aan procureurs-salaris;

WIJST AF het meer of anders gevorderde;

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. Von Maltzahn, Van Peursem en Lautenbach en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 april 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.