

vonnis

4x

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 306971 / HA ZA 08-893

Vonnis in conventie van 21 november 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
ATLAS TRANSPORT GmbH,
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Den Haag,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
ATLAS AIR Inc.,
gevestigd te Purchase, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. W.E. Pors te Den Haag.

Partijen zullen hierna Atlas Transport en Atlas Air genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit het tussenvonnissen in conventie/eindvonnissen in reconventie van 18 november 2009, hierna het tussenvonnissen.

1.2. Bij dat tussenvonnissen is in conventie als volgt beslist:
wijst af de gevorderde nietig- dan wel vervallenverklaring van het Beneluxmerk van Atlas Air, ingeschreven onder nummer 0555184;

schorst de procedure en verwijst de zaak naar de parkeerrol van 7 april 2010, in afwachting van de eindbeslissingen met betrekking tot de geldigheid van de Gemeenschapsmerken ATLAS en ATLAS TRANSPORT;

verstaat dat na eindbeslissing de meest gereede partij kan verzoeken verder te procederen;

houdt elke verdere beslissing aan;

1.3. Bij akte van 23 mei 2012 heeft Atlas Air de rechtbank verzocht de aanhouding op te heffen en vonnissen te wijzen. Atlas heeft daarbij overgelegd de eindbeschikking van 9 maart

306971 / HA ZA 08-893
21 november 2012

2

2012 van het Hof van Justitie in de procedure ter zake de geldigheid van het Gemeenschapsmerk ATLAS. Met deze beslissing is het rechtsmiddel van Atlas Transport door het Hof van Justitie afgewezen. De nietigverklaring van het merk ATLAS voor klasse 39 (*transportation*) staat daarmee vast.

1.4. Bij antwoordakte heeft Atlas Transport zich verzet tegen de opheffing van de aanhouding en het wijzen van vonnis. Zij stelt dat zij het Gemeenschapsmerk ATLAS TRANSPORT ten grondslag heeft gelegd aan haar vorderingen en dat er nog steeds aanleiding is de zaak aan te houden omdat nog niet definitief is beslist met betrekking tot het merk ATLAS TRANSPORT.

1.5. Ter rolle van 1 augustus 2012 hebben partijen vonnis verzocht.

2. Verdere beoordeling in conventie

2.1. In het tussenvonnis heeft de rechtbank in conventie het volgende overwogen:

4.17. *Atlas Transport vordert in conventie, in de eerste plaats, een verbod van verdere inbreuken op haar intellectuele-eigendomsrechten zowel binnen als buiten de Benelux. Atlas Transport voert daartoe aan dat zij gerechtigd is met haar oudere merk Atlas buiten de Benelux op te treden, nu het merk van Atlas Transport identiek is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk van Atlas Air dat is ingeschreven¹ voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dat daardoor in het Beneluxgebied gevaar voor verwarring ontstaat. Atlas Transport verbindt hieraan een petitum dat ziet op haar gebruik van handelsnaam en merk Atlas en waaruit niet blijkt op welk territoir het declaratoir ziet.*

4.18. *Nu niet is gebleken dat Atlas Transport de handelsnaam Atlas voert zal de rechtbank een mogelijke handelsnaamrechtelijke grondslag passeren en zich beperken tot de grondslag van het ingeroepen Gemeenschapsmerk ATLAS. Dit merk is op 19 december 2002 aangevraagd en is geregistreerd op 5 januari 2006. Het merk is door Atlas Air aangevallen in een cancellation procedure. Deze zaak ligt thans bij het GEA nadat de nietigheidsafdeling van het OHIM het merk ATLAS van Air Transport op grond van het oudere Beneluxmerk van Atlas Air nietig heeft verklaard wat betreft de dienst in klasse 39, transportation. Het beroep dat Atlas Transport tegen deze beslissing heeft ingesteld is niet ontvankelijk verklaard. Atlas Air heeft niet in een reconventionele vordering de vernietiging van het gemeenschapsmerk ATLAS gevorderd.*

2.2. De rechtbank heeft mitsdien in het tussenvonnis vastgesteld dat Atlas Transport haar vordering in conventie heeft ingesteld op uitsluitend de grondslag van haar gemeenschapsmerk ATLAS. Voor zover Atlas Transport bij conclusie van antwoord in reconventie de grondslag heeft uitgebreid, geldt dat de comparitierechter heeft beslist dat op deze conclusie alleen acht zal worden geslagen voor zover deze is aan te merken als een conclusie van antwoord in reconventie.

¹ Zo stelt Atlas Transport. Uit het overzicht onder 2.3 blijkt dat het gemeenschapsmerk ATLAS AIR niet is ingeschreven hangende de oppositie.

306971 / HA ZA 08-893
21 november 2012

3

2.3. Er is dan ook geen aanleiding de zaak aan te houden in afwachting van een definitieve beslissing met betrekking tot het Gemeenschapsmerk ATLAS TRANSPORT.

2.4. Bij de verdere beoordeling van de vorderingen in conventie is uit te gaan van de nietigheid van het gemeenschapsmerk ATLAS voor zover verleend voor klasse 39 (*transportation*).

2.5. Tegen die achtergrond dienen de vorderingen in conventie thans te worden afgevoerd.

2.6. Atlas Transport is aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Deze zijn te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019 h Rv. Atlas Air heeft een gespecificeerde kostenopgave overgelegd, voor de gehele procedure, welke uitkomt op € 61.427,00 voor honoraria en € 3.348,05 voor verschotten, totaal € 64.775,05. Bij eindvonnis in reconventie heeft de rechtbank geoordeeld dat het bedrag van € 32.000 dient te worden toegerekend aan de vorderingen in reconventie. Atlas Transport zal thans worden veroordeeld tot betaling van het restant als proceskosten in conventie, zijnde € 32.775,05.

4. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Atlas Transport in de kosten van de procedure, tot heden in conventie begroot op € 32.775,05;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 21 november 2012 in het bijzijn van de griffier.