

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 306971 / HA ZA 08-893

Vonnis van 18 november 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
ATLAS TRANSPORT GmbH,
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. H.J.M. Boukema 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. Bij de mondelinge behandeling is de zaak aan de zijde van Atlas Transport behandeld door mr Boukema, aan de zijde van Atlas Air door mr Pors voornoemd en mr M. Rieger-Jansen, advocaat te Den Haag.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 29 oktober 2007 met vijftien producties;
 - de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie tevens overlegging producties met vijftien producties;
 - de akte van Atlas Transport;
 - de antwoordakte van Atlas Air.
 - het tussenvonnis van 29 oktober 2008;
 - de conclusie van antwoord in reconventie;
 - het proces-verbaal van comparitie tevens pleidooi van 24 februari 2009, alsmede de tot en met de dag van de mondelinge behandeling overgelegde producties, kostenopgaven en de pleitnotities.
- 1.2. Ter comparitie hebben partijen aangegeven dat zij enige tijd behoeven voor overleg en het bereiken van een onderlinge regeling. De zaak is daartoe aangehouden tot 8 april 2009. Deze termijn is eenmalig verlengd met nog eens zes weken. Ter rolle van 20 mei 2009

is onder verwijzing naar mislukte schikkingsonderhandelingen verzocht vonnis te wijzen. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Atlas Air is een cargoluchtvaartbedrijf. Zij heeft een vloot Boeing 747 vrachtvliegtuigen tot haar beschikking en voert vrachtluchten uit naar bestemmingen overal ter wereld. Zij voert de handelsnaam Atlas Air en heeft een website www.atlasair.com.

2.2. Op 4 mei 1994 heeft Atlas Air het hieronder afgebeelde gecombineerde woord-/beeldmerk gedeponereerd bij het (toen nog) Benelux Merkenbureau. Het merk is ingeschreven onder nummer 0555184 voor de dienst van *Services de transport aérien, fret aérien* (klasse 39).



Atlas Air past het beeldmerk toe op onder meer haar vliegtuigen, bijvoorbeeld op de wijze zoals hieronder afgebeeld.



2.3. Op 31 oktober 2003 heeft Atlas Air het Gemeenschapswoordmerk ATLAS AIR met nummer 003494168 aangevraagd bij het OHIM voor de dienst van *Air carrier cargo services* (klasse 39). Atlas Transport heeft tegen deze aanvraag geopponereerd op 8 november 2004. De oppositie heeft thans de status *suspended*.

2.4. Atlas Transport is een expeditie en transport bedrijf dat de handelsnaam Atlas Transport voert.

2.5. Atlas Transport heeft op 26 mei 1997 het Gemeenschapswoordmerk ATLAS TRANSPORT met nummer 000545681 aangevraagd bij het OHIM voor de dienst van *Transport (goods transports)* in klasse 39. Het merk is geregistreerd op 8 december 1998. Atlas Air voert thans een cancellation procedure met betrekking tot dit merk. Na behandeling bij de Board of Appeal ligt de zaak nu in hoger beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg van het EG HvJ (GEA).

2.6. Atlas Transport heeft op 19 december 2002 het Gemeenschapswoordmerk ATLAS met nummer 002970788 aangevraagd bij het OHIM voor de diensten *Transportation* in klasse 39 en *Customs clearance of goods and consultancy with regard to customs affairs* in klasse 36, alsmede voor waren in klasse 9. Het merk is geregistreerd op 5 januari 2006. Ook dit merk is door Atlas Air aangevallen in een cancellation procedure.

2.7. Op 26 juni 2007 heeft de nietigheidsafdeling van het OHIM het merk ATLAS van Air Transport op grond van het oudere Beneluxmerk van Atlas Air gedeeltelijke nietig verklaard, namelijk voor de dienst in klasse 39, *transportation*. De nietigheidsafdeling was van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen beide merken. Het beroep dat Atlas Transport tegen deze beslissing heeft ingesteld werd op 24 januari 2008 niet ontvankelijk verklaard. Ook deze zaak ligt thans bij het GEA.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Atlas Transport vordert, kort gezegd, uitvoerbaar bij voorraad, een verklaring voor recht dat Atlas Air inbreuk maakt op merk- en handelsnaamrecht ATLAS door het gebruik van de handelsnaam en het merk Atlas, alsmede een verbod op elk gebruik binnen de Benelux van het teken ATLAS als merk en als handelsnaam. Verder vordert zij de nietigdan wel vervallenverklaring van het Beneluxbeeldmerk van Atlas Air, ingeschreven onder nummer 0555184, schadevergoeding, zekerheidstelling in de zin van artikel 224 Rv en veroordeling van Atlas Air in de proceskosten te begroten volgens artikel 1019h Rv.

3.2. Atlas Air voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. Atlas Air vordert in reconventie, kort gezegd, een verbod op inbreuk op het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air met name door het gebruik door Atlas Transport van de aanduiding ATLAS als merk, althans het gebruik van de handelsnaam Atlas Transport. Voorts vordert Atlas Air een verbod op inbreuk op de handelsnaam Atlas Air, met name op het gebruik door Atlas Transport van de aanduidingen Atlas Transport of Atlas. Ten slotte vordert Atlas Air veroordeling van Atlas Transport in de kosten van de procedure.

3.4. Atlas Transport voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Deze procedure gaat naar de kern over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air. In afwachting van de uitkomst van deze procedure, is de procedure in hoger beroep met betrekking tot het Gemeenschapsmerk van Atlas Air

aangehouden. Deze rechtbank heeft in haar vonnis in incident van 29 oktober 2008 de definitieve beslissing met betrekking tot de schorsing van de procedure ex artikel 100 (thans artikel 104) Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) aangehouden en derhalve deze procedure voorshands niet aangehouden omdat partijen belang hebben bij een beslissing met betrekking tot de geldigheid van het Beneluxmerk.

4.2. Ambtshalve overweegt de rechtbank dat zij op grond van art. 4.6(2) Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd is van deze zaak kennis te nemen.

4.3. Atlas Transport grondt de gevorderde vervallen- dan wel nietigverklaring van het Beneluxmerk op het volgende:

- A. haar oudere rechten met betrekking tot de aanduiding Atlas;
- B. het depot van haar Beneluxmerk door Atlas Air was ter kwader trouw in de zin van artikel 2.4, sub f BVIE;
- C. het depot was onrechtmatig in de zin van artikel 6: 162 BW;
- D. het Beneluxmerk van Atlas Air is vervallen door non usus in de zin van artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE.

4.4. De vraag of Atlas Transport oudere rechten heeft met betrekking tot de aanduiding Atlas is van belang voor de inhoudelijke beoordeling van de gestelde kwade trouw. De rechtbank zal daarom eerst beslissen of zij toekomt aan een inhoudelijke beoordeling daarvan.

4.5. Atlas Air beroept zich op de verjaringstermijn van vijf jaren voor de vernietigingsactie op grond van depot ter kwader trouw. Zij wijst op artikel 2.28, lid 3, sub b BVIE, waaruit volgt dat de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van inschrijving. Deze termijn is niet van toepassing op inschrijvingen van, kort gezegd, algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis Verdrag van Parijs.

4.6. Op een algemeen bekend merk in vorenbedoelde zin heeft Atlas Transport zich niet beroepen. Het Beneluxmerk ATLAS AIR van Atlas Air is gedeponereerd 4 mei 1994, de inschrijving is gepubliceerd 1 april 1995. Dit brengt mee dat de termijn waarbinnen de nietigheid wegens inschrijving ter kwader trouw kon worden ingeroepen ruimschoots is overschreden. De vordering op deze grondslag kan dan ook niet slagen. Aan de beoordeling van de vraag of Atlas Transport oudere rechten heeft komt de rechtbank dan niet toe.

4.7. Voorzover de inschrijving in het Merkenregister niet als ter kwader trouw wordt beschouwd, doet Atlas Transport een beroep op de aanvullende werking van artikel 6:162 BW wegens ongeoorloofde concurrentie, bestaande uit het zich toe-eigenen van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel Atlas Air te benadelen. Atlas Air verwijst naar Ben GH 21 november 1983, NJ 1985, 333, Cow Brand II.

4.8. Naar oordeel van de rechtbank kan ook deze grondslag niet slagen. In het systeem van het BVIE is aan het inroepen van nietigheid wegens kwader trouw de beperking gesteld dat deze dient te geschieden binnen een bepaalde periode. Daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedraging, die binnen die periode kwade trouw zou hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht nog eens als onrechtmatig daad zou kunnen worden aangemerkt met het zelfde feitelijke gevolg dat de merkhouders zijn merk niet meer kan inroepen. Als dit wel mogelijk zou zijn kan men zich bovendien afvragen of de actie uit onrechtmatige daad ook niet is verjaard.

4.9. Ten slotte ontbreekt aan de gestelde onrechtmatige daad feitelijke grondslag. Atlas Transport voerde immers in 1994 geheel geen merken welke Atlas Air zich zou kunnen toe-eigenen.

4.10. Atlas Transport doet voorts een beroep op de non usus bedoeld in artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE. Dit dient volgens Atlas Transport te leiden tot verval van het Beneluxmerk van Atlas Air omdat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Atlas Air heeft volgens Atlas Transport haar gecombineerde woord/beeldmerk niet in de Benelux gevoerd op de wijze zoals het is ingeschreven. Op de vliegtuigen wordt uitsluitend (een afwijkende) figuurtje van de Atlas dat de wereld draagt gevoerd en niet de woorden Atlas Air met de specifieke schrijfwijze van die woorden. Het merk wordt volgens Atlas Transport op die manier niet gebruikt op de wijze zoals het is gedeponeerd in het Merkenregister.

4.11. Als het gecombineerde woord/beeldmerk al in de Benelux wordt gevoerd zoals het is ingeschreven in het Merkenregister, dan wordt het volgens Atlas Air in elk geval niet gevoerd voor de klasse 39 waarvoor het is ingeschreven. Atlas Air verzorgt volgens Atlas Transport geen transportdiensten, vallende onder klasse 39, maar zij verhuurt haar vliegtuigen aan derden, die er dan transporten mee verrichten. De door Atlas Air geleverde dienst is aan te merken als leasing, vallende onder klasse 36.

4.12. Onder gebruik verstaat art. 2.26, lid 3, onder a BVIE ook 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. Atlas Transport gebruikt haar woord/beeldmerk inderdaad op van de inschrijving afwijkende wijze. De rechtbank verwijst naar de afbeeldingen opgenomen onder 2.2.

4.13. De afwijkingen zijn evenwel niet van dien aard dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd. Dat er een fysieke scheiding is tussen het beeldelement en het wordelement, doordat deze zijn geplaatst op het staartvlak respectievelijk het voorste deel van de romp, is van onvoldoende gewicht. Auditief is het wordelement van het ingeschreven merk gelijk aan het wordelement van het merk zoals gebruikt. Visueel, wat betreft de typografie, zijn in het wordelement afwijkingen aanwijsbaar zoals het vervallen van de ronde punten in de letters A en het niet aaneenschrijven van de letters S en A. Het basislettertype keert echter wel terug in het merk zoals gebruikt en ook het gebruik van kleinkapitale letters met een kapitale hoofdletter. Van het beeldelement wordt de ingeschreven atlasfiguur welke een globe torst volledig toegepast in het merk zoals gebruikt. Dat door toepassing op een naar zijn aard niet vierkant staartvlak een deel van de globe is weggesneden is als afwijking niet relevant. Alles tezamen is de rechtbank dan ook van oordeel dat Atlas Air op de vliegtuigen zoals afgebeeld onder 2.2 haar woord/beeldmerk gebruikt op een wijze die voldoet aan het criterium van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. Nu Atlas Air niet langer betwist dat vliegtuigen met het woord/beeldmerk regelmatig in de Benelux zijn waar te nemen en zijn waargenomen wordt het merk in zoverre ook gebruikt in de Benelux.

4.14. Atlas Air heeft betwist dat zij haar vliegtuigen uitsluitend verhuurt en niet zelf de dienst van transport aanbiedt. De rechtbank zal dit in het midden laten want ook als het zo zou zijn dat Atlas Air niet meer is dan een leasebedrijf, werkzaam in klasse 36, dan is het de lessee die op basis van een overeenkomst met de merkhouders de dienst van transport

aanbiedt met een vliegtuig dat het merk van Atlas Air draagt. Uit artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE volgt dat ook het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder is aan te merken als merk instandhoudend gebruik.

4.15. Het voorgaande voert tot de conclusie dat de vorderingen van Atlas Transport gericht op de vernietiging van het Beneluxmerk van Atlas Air, zullen worden afgewezen. Dit brengt mee dat de overige vorderingen in conventie en in reconventie dienen te worden beoordeeld.

4.16. Bij de beoordeling zal de rechtbank er van uit gaan dat uit de processtukken blijkt dat partijen over en weer erkennen dat de aanduidingen Atlas Air en Atlas Transport niet naast elkaar kunnen bestaan, althans dat partijen, gelet op hun ondernemingsactiviteit deze niet naast elkaar kunnen gebruiken. De rechtbank begrijpt dat tussen partijen een zelfde consensus bestaat wat betreft de aanduiding Atlas. Hoewel de rechtbank de uitgangspunten van partijen niet zonder meer onderschrijft, zal zij zich daar naar gedragen.

In conventie

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 territorium 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.

4.19. Het bepaalde in artikel 99 GMVo brengt mee dat het Gemeenschapsmerk ATLAS wordt vermoed geldig te zijn. De rechtbank ziet mede daarin aanleiding de procedure thans met toepassing van artikel 104 GMVo te schorsen en mitsdien de beslissing met betrekking tot onderdeel 1 van het petitum in conventie aan te houden.

4.20. De vordering tot schadevergoeding hangt hiermee samen en zal ook worden aangehouden. Met betrekking tot de proceskosten zal bij eindvonnis worden beslist.

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

4.21. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de parkeerrol. Zodra met betrekking tot de geldigheid van de Gemeenschapsmerken ATLAS en ATLAS TRANSPORT definitief is beslist kan de meest gerede partij verzoeken verder te procederen.

In reconventie

4.22. Het eerste onderdeel van de vordering in reconventie dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de geldigheid van het Beneluxmerk van Atlas Air en de vaststelling onder 4.13, volgend uit de consensus tussen partijen, dat de aanduidingen Atlas, Atlas Air en Atlas Transport niet naast elkaar kunnen bestaan. Tegen die achtergrond dient op grond van artikel 2.20 lid 1, sub b BVIE een inbreukverbod te worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De rechtbank ziet aanleiding de te verbeuren dwangsom te matigen.

4.23. Tegen diezelfde achtergrond dient op grond van artikel 5a Handelsnaamwet Air Transport te worden verboden een handelsnaam, met name de handelsnaam Atlas Transport of Atlas, te gebruiken. De rechtbank zal dat doen op de wijze als hieronder verwoord, met matiging van de dwangsom.

4.24. In reconventie is Atlas Transport 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. Uit de specificatie blijkt niet welke deel aan de conventie en welk deel aan de reconventie is toe te rekenen.

4.25. Atlas Transport heeft deze kosten betwist, met name stelt zij dat deze het Indicatietarief voor IE zaken te boven gaan. Atlas Air stelt dat deze zaak door toedoen van Atlas Air tot een bovengemiddelde zaak is geworden. Zij wijst erop dat ook de declaratie zijdens Atlas Transport het indicatietarief te boven gaat.

4.26. Naar oordeel van de rechtbank is de onderhavige zaak waarin zowel Gemeenschapsmerken als handelsnamen en een Beneluxmerk ter discussie staan en waarbij buiten Nederland gevestigde partijen zijn betrokken, een en ander tegen de achtergrond van in Alicante en in Luxemburg lopende procedures, een zaak *hors catégorie*, die niet zonder meer in een der rubrieken van het Indicatietarief past. Overigens is de kostenopgave van Atlas Air niet betwist als onevenredig of onredelijk.

4.27. Uit de kostenopgaven van partijen blijkt niet welk deel van de kosten aan de conventie, respectievelijk de reconventie is toe te rekenen. Om praktische redenen zal de rechtbank circa de helft, € 32.000, toerekenen aan de reconventie en Atlas Transport veroordelen tot betaling van dat bedrag.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

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 gerede partij kan verzoeken verder te procederen;

houdt elke verdere beslissing aan;

in reconventie:

1. gebiedt Atlas Transport binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR (met inschrijvingsnummer 0555184) te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik als merk van de aanduiding "Atlas" of de aanduiding "Atlas Transport", zulks op straffe van de verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €1.000 voor iedere keer, of – en zulks ter keuze van Atlas Air – voor iedere dag dat Atlas Transport dit gebod niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;

2. verbiedt Atlas Transport ingaande twee weken na betekening van dit vonnis een handelsnaam te voeren die verwarring kan wekken met het merk ATLAS AIR, waaronder in elk geval begrepen het gebruik als handelsnaam van de aanduiding "Atlas" en "Atlas Transport", zulks op straffe van de verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €1.000 voor iedere keer, of – en zulks ter keuze van Atlas Air – voor iedere dag dat Atlas Transport dit gebod niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;

3. veroordeelt Atlas Transport in de kosten van de procedure, tot heden in reconventie begroot op €32.000;

4. verklaart dit vonnis in reconventie tot hertoe uitvoerbaar bij voorraad;

5. wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is geweest door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2009 in het bijzijn van de griffier.