

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 306971 / HA ZA 08-893

Vonnis van 29 oktober 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
ATLAS TRANSPORT GmbH,
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. H.J.M. Boukema te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht,
ATLAS AIR INC.,
gevestigd te Purchase, New York, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage,
behandelend advocaten: mr. W.E. Pors en mr. M. Rieger-Jansen te 's-Gravenhage.

Partijen worden hierna verkort aangeduid als Atlas Transport respectievelijk Atlas Air.

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.

2. Vorderingen en grondslagen

- 2.1. Atlas Transport vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een verklaring voor recht dat Atlas Air inbreuk maakt op het Gemeenschapswoordmerk en het handelsnaamrecht ATLAS alsmede een verbod op elk gebruik binnen de Benelux van het teken ATLAS als merk en als handelsnaam. Verder vordert zij de nietig- dan wel vervallenverklaring van het Beneluxbeeldmerk van Atlas Air, ingeschreven onder nummer 0555184, schadevergoeding, zekerheidstelling in de zin

van artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en veroordeling van Atlas Air in de proceskosten te begroten volgens artikel 1019h Rv.

- 2.2. Aan haar vorderingen legt Atlas Transport ten grondslag dat Atlas Air inbreuk maakt op haar Gemeenschapswoordmerk ATLAS, ingeschreven op 5 januari 2006 voor waren in de klassen 9, 36 en 39, alsmede haar handelsnaam ATLAS. Atlas Transport baseert haar vorderingen daarenboven op onrechtmatige daad.

3. De beoordeling van de incidentele vordering tot zekerheidstelling

- 3.1. De rechtbank oordeelt ten aanzien van de door Atlas Transport gevorderde zekerheidstelling, dat krachtens het bepaalde in artikel 224 Rv niet de eiser doch slechts de gedaagde zekerheid kan verlangen van de in het buitenland gevestigde of woonachtige eiser. De incidentele vordering tot zekerheidstelling moet bijgevolg worden afgewezen.

4. Nietigheidsprocedure en ambtshalve schorsing

- 4.1. De rolrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten de ambtshalve schorsing van de zaak uit hoofde van het bepaalde in artikel 100 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), zulks in verband met een door Atlas Air bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure ten aanzien van het Gemeenschapsmerk ATLAS van Atlas Transport, welk merk op 5 januari 2006 is ingeschreven onder nummer 002970788, onder meer voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 39.
- 4.2. Atlas Transport stelt dat de hiervoor bedoelde nietigheidsprocedure thans aanhangig is bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (hierna: GEA) en dat zij recht en belang heeft bij voortzetting van de onderhavige procedure, omdat die, bij toewijzing van de vordering, haar een effectief verweer geeft in de procedure die bij het GEA aanhangig is.
- 4.3. Atlas Air betwist dat Atlas Transport aan de onderhavige procedure een effectief verweer zou kunnen ontleen voor de bij het GEA aanhangige procedure ter zake van het Gemeenschapsmerk ATLAS. Atlas Air stelt dat indien het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), het GEA of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zou bevestigen dat Atlas Air oudere rechten van plaatselijke betekenis heeft, Atlas Transport haar belang bij haar vorderingen in de onderhavige procedure zou verliezen. Atlas Air verzoekt derhalve deze procedure aan te houden in afwachting van de procedure terzake van het Gemeenschapsmerk ATLAS.
- 4.4. Aangezien de nietigheidsprocedure thans bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. De rechtbank zal de beslissing op dit punt aanhouden.

5. Comparitie van partijen

- 5.1. De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen tot het geven van inlichtingen en/of teneinde een schikking te beproeven dan wel bepaalde geschilpunten te elimineren c.q. te bespreken hoe de bewijslast moet worden verdeeld en/of eventuele nadere afspraken te maken over het verloop van de procedure. De comparitie zal tevens dienen als mondelinge behandeling van de overwogen schorsing/aanhouding.
- 5.2. Ter comparitie zal partijen de gelegenheid worden geboden om de zaak ten gronde te bepleiten. De advocaten kunnen zich hierbij bedienen van pleitnotities, die kunnen worden overgelegd.
- 5.3. De rechtbank wenst in het bijzonder te worden geïnformeerd omtrent de precieze stand van nietigheidsprocedure bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en thans bij het GEA.
- 5.4. Atlas Transport zal ter (rol)zitting van

woensdag 17 december 2008

moeten concluderen voor antwoord in reconventie, waartoe geen verder uitstel zal worden verleend.

- 5.5. Indien Atlas Transport een incident opwerpt, dan is de termijn voor antwoord in het incident conform artikel 2.7 van het Landelijk procesreglement **2 weken**, op straffe van akte niet dienen in het incident. In het incident zal tegelijk met het eindvonnis vonnis worden gewezen.
- 5.6. Het pleidooi tevens de comparitie van partijen in deze zaak zal plaatsvinden in het Paleis van Justitie te 's-Gravenhage aan de Prins Clauslaan nr. 60 op

dinsdag 17 februari 2009 te 14.00 uur,

alwaar ieder van partijen **een pleittijd van maximaal 30 minuten** zal worden gegund. Alsdan kunnen de standpunten mondeling nader worden toegelicht.

- 5.7. Voor bij gelegenheid van de mondelinge behandelingen nog over te leggen producties geldt het volgende. Uitgangspunt is in verband met de goede procesorde dat nadere producties **steeds in een zo vroeg mogelijk stadium** rechtstreeks aan de (raadslieden van de) wederpartij en (in drievoud) aan de rechtbank (buiten de rol om) dienen te worden ingezonden. De **uiterlijke termijn** waarbinnen dergelijke producties nog kunnen worden ingezonden is conform artikel 2.9 van het Landelijk procesreglement **2 weken** voor pleidooi, onverminderd het recht van de andere partij zich te beroepen op de omstandigheid dat die stukken eerder hadden kunnen worden overgelegd of op andere omstandigheden op grond waarvan de rechtbank die stukken niet in haar oordeelsvorming zou mogen betrekken, tot welke conclusie de rechtbank ook ambtshalve kan komen.

-
- 5.8. De gespecificeerde kostenopgaven ex artikel 1019 h Rv kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 februari 2009 worden ingezonden.

6. De beslissing

De rechtbank:

in conventie en in reconventie

- 6.1. wijst de incidentele vordering tot zekerheidstelling af;
- 6.2. houdt de beslissing met betrekking tot de schorsing van de procedure aan;
- 6.3. beveelt een comparitie tevens pleidooi te houden voor de rechter die dit vonnis gewezen heeft, in het Paleis van Justitie te Den Haag aan de Prins Clauslaan 60 op dinsdag 17 februari 2009 om 14.00 uur;
- 6.4. houdt elke verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen te 's-Gravenhage op 29 oktober 2008.