

Vzgr Rb Breda, 18 december 2007, Sport Direct



v

sportsdirect.com

Vernietigd: [IEPT20090120, Hof Den Bosch, Sport Direct v Sports Direct International](#)

## MERKENRECHT

### Sport Direct beschrijvend

- [combinatie SPORT DIRECT niet een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, en dat de woorden SPORT DIRECT niet meer zijn dan de som van zijn bestanddelen "sport" en "direct"](#).

In het onderhavige geval is het woord sport beschrijvend voor de waren die SD aanbiedt en is het woord direct beschrijvend voor de diensten die SD op haar website aanbiedt: het rechtstreeks via internet doen van aankopen in de outletshop van SD zonder inschakeling van een tussenpersoon. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de combinatie SPORT DIRECT niet een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, en dat de woorden SPORT DIRECT niet meer zijn dan de som van zijn bestanddelen "sport" en "direct". Er is geen sprake van dat de combinatie van de woorden "sport" en "direct" een eigen betekenis heeft gekregen in het normale taalgebruik.

### Vrijhoudingsbelang – inburgering

- [Vrijhoudingsbelang staat aan inburgering in de weg](#)

De stelling van SD dat het merk SPORT DIRECT in de loop der jaren bekend is geworden wordt gepasseerd. Ofschoon door inburgering de onderscheidende kracht van een aanvankelijk zwak onderscheidend merk toe zal nemen, staat in het onderhavige geval aan inburgering in de weg dat de woorden "SPORT" en "DIRECT" niet gemonopoliseerd mogen worden.

## HANDELSNAAM

### Beschrijvende handelsnaam

- [De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming](#)

Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en

in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In het onderhavige geval staat het SD dan ook vrij om de beschrijvende woorden "SPORTS" en "DIRECT" te gebruiken. Op grond van het voorgaande kan reeds worden geconcludeerd dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen evenmin kan dragen.

Vindplaatsen: [Boek9](#); IER 2008, nr. 38, p. 142; BIE 2009, nr. 34, p. 146

### Vzgr Rb Breda, 18 december 2007

(J.P. Leijten)

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 182051/ KG ZA 07-633

Vonnis in kort geding van 18 december 2007

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORT DIRECT HOLDING BV,

gevestigd te Deventer,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORT DIRECT BV,

gevestigd te Deventer,

eiseressen,

procureur mr. R.A.H. Post,

advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STANNO HOLDING BV,

gevestigd te Deventer,

procureur mr. R.A.R. Post,

advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

gevoegde partij

aan de zijde van eiseressen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORTS DIRECT INTERNATIONAL BV,

gevestigd te Bergen op Zoom,

gedaagde,

procureur mr. N. van Bruggen,

advocaat mrs. D.E. Stols en [L. Kroon](#) te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna ook worden aangeduid als SD en SDH, de gevoegde partij als Stanno Holding en gedaagde als SDI.

### 1. De procedure

1.1. Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

de dagvaarding;

de akte houdende wijziging van eis en houdende erratum dagvaarding;  
de akte houdende voeging in een aanhangig kort geding van mr. Post;  
de pleitnota van mr. Van Leeuwen en de door hem in het geding gebrachte producties;  
de pleitnota van mr. Stols en de door hem in het geding gebrachte producties.  
Nu de afdoening van de hoofdzaak door de voeging van Stanno Holding niet wordt vertraagd en Stanno Holding er -in de zin van art. 285 Rv- belang bij heeft om in deze zaak op eigen argument en als partij in het geding, zich te voegen aan de zijde van eiseressen, is Stanno Holding als gevoegde partij aan de zijde van eiseressen toegelaten.

## 2. Het geschil

2.1. SD vordert, na wijziging van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. SDI te veroordelen om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, elk gebruik van de (handels-)naam Sportsdirect.com, alsmede elk ander gebruik van de met de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com, alsmede het (woord)merk SPORT DIRECT van SD overeenstemmende tekens, te staken en gestaak te houden;

II. SDI te veroordelen om aan eiseressen, ten titel van dwangsommen, een bedrag van EUR 5.000,- te betalen per iedere -gehele of gedeeltelijke- overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), zulks naar keuze van eiseressen, dat SDI met de nakoming van het hiervoor onder sub r vermelde in gebreke blijft;

III. SDI te veroordelen in de volledige kosten van dit geding, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseressen hebben gemaakt.

2.2. SDI voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

## 3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. SD houdt zich via haar website [www.sportdirect.com](http://www.sportdirect.com) bezig met de groot- en detailhandel in sport- en vrijetijdsartikelen en biedt op haar website tevens het laatste (sport)nieuws aan.

b. SD drijft vanaf 1995 haar onderneming onder de handelsnaam "Sport Direct" en voert daarnaast vanaf juni 2006 de handelsnaam "SportDirect.com".

c. SDH heeft op 20 december 2005 het woordmerk SPORT DIRECT gedeponneerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer 0805323 voor waren en diensten in de klassen 25 (kleding, schoenen, hoofddekzels), 28 (o.a. sportartikelen) en 35 (o.a. reclame, retaildiensten voor kleding, schoenen en sportartikelen alsmede detailhandeldiensten).

d. Sports World International, een aan SDI gelieerde onderneming, heeft op 17 oktober 2006 bij het Office for Harmonization in the Internal Market (OHI) het beeldmerk SPORTSDIRECT.COM in de kleuren rood

en blauw als merk voor ondermeer sportartikelen ingeschreven.

e. SDI handelt sinds februari 2007 onder de naam [www.sportsdirect.com](http://www.sportsdirect.com) en heeft onder deze naam in Bergen op Zoom, Middelburg, Muiden en Leeuwarden winkels geopend. f. SD heeft SDI bij brief van 13 juli 2007 verzocht zich blijvend te onthouden van het voeren van de handelsnaam Sports Direct.

g. SDI heeft bij faxen van 15 en 24 augustus 2007 aan SD medegedeeld dat zij aan de sommatie geen gevolg wil geven.

## 4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vast dat zijn bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op de gestelde merkinbreuk voort vloeit uit het feit dat gedaagde gevestigd is te Bergen op Zoom.

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk een voortdurend karakter heeft.

4.3. SD baseert haar vorderingen op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE en op art. 5 Handelsnaamwet. Zij voert hiertoe aan dat SDI zonder haar toestemming gebruik maakt van het merk SPORT DIRECT: van SD in de handelsnaam SPORTS DIRECT, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de exclusiviteit van het merk SPORT DIRECT van SD. Ten aanzien van de handelsnaam stelt SD dat sprake is van gevaar voor verwarring tussen de handelsnamen van partij en, omdat SD haar waren onder de handelsnaam SPORT DIRECT aanbiedt en SDI onder de naam SPORTS DIRECT vier winkels heeft geopend, waarin zij soortgelijke waren verkoopt.

4.4. SDI voert als meest verstrekkend verweer dat het merk SPORT DIRECT en de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com van SD geen onderscheidend vermogen hebben.

## Merkenrecht

4.5. Eiseres stelt zich op het standpunt dat het merk SPORT DIRECT van huis uit voldoende onderscheidend vermogen heeft omdat het BBIE in 2005 heeft geoordeeld dat dit woordmerk voor de betrokken waren en diensten voldoende onderscheidend vermogen bezat om als merk te kunnen fungeren. SD wijst erop dat ook het OHI op 17 oktober 2006 het nagenoeg identieke merk van SDI: SPORTSDIRECT.COM als merk voor soortgelijke waren heeft ingeschreven.

4.6. SDI betoogt dat de combinatie van de uitsluitend beschrijvende, op zich niet onderscheidende, bestanddelen "sport" en "direct", waaruit het merk SPORT DIRECT bestaat, leidt tot een combinatie die zelf ook uitsluitend beschrijvend is. SDI stelt dat zij in een bodemprocedure ex artikel 2.28 BVIE zal verzoeken het merkrecht van SD nietig te verklaren. Ten aanzien van haar eigen merk "Sportsdirect.com", dat is ingeschreven bij het OHI, betoogt SDI dat dit een gestileerd keurmerk betreft en dit merk haar uitsluitend het recht geeft om het logo, dat onderscheidend vermogen heeft, te gebruiken en niet het recht om de woorden sport, direct en com te monopoliseren.

4.7. De voorzieningenrechter overweegt als volgt: In de arrest en "**Biomild**" en "**Postkantoor**", beide van 12 februari 2004, heeft het HvJEG de vraag hoe het onderscheidend vermogen moet worden bepaald van samengestelde woorden die bestaan uit op zich niet onderscheidende bestanddelen als volgt beantwoord: *Artikel 3 lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de aanmelding is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, niet zelf beschrijvend in de zin van die bepaling.*

4.8. In het onderhavige geval is het woord sport beschrijvend voor de waren die SD aanbiedt en is het woord direct beschrijvend voor de diensten die SD op haar website aanbiedt: het rechtstreeks via internet doen van aankopen in de outletshop van SD zonder inschakeling van een tussenpersoon. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de combinatie SPORT DIRECT niet een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, en dat de woorden SPORT DIRECT niet meer zijn dan de som van zijn bestanddelen "sport" en "direct". Er is geen sprake van dat de combinatie van de woorden "sport" en "direct" een eigen betekenis heeft gekregen in het normale taalgebruik.

4.9. Nu moet worden aangenomen dat de combinatie SPORT DIRECT niet meer is dan de loutere som der delen en dus geen onderscheidend vermogen heeft, kan eiseres niet opkomen tegen andere combinaties van de woorden "sport" en "direct" die voor soortgelijke diensten zijn geregistreerd, aangezien die woorden vrij moeten blijven voor gebruik. In de hiervoor genoemde arresten heeft het HvJEG herhaald dat art. 3 lid 1 sub c van richtlijn 89/104 een doel van algemeen belang nastreeft dat inhoudt dat tekens of benaming en die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

4.10. De stelling van SD dat het merk SPORT DIRECT in de loop der jaren bekend is geworden wordt gepasseerd. Of schoon door inburgering de onderscheidende kracht van een aanvankelijk zwak onderscheidend merk toe zal nemen, staat in het onderhavige geval aan inburgering in de weg dat de woorden "SPORT" en "DIRECT" niet gemonopoliseerd mogen worden.

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden beslist dat het beroep van SDI op nietigheid van het

woordmerk "sport direct" omdat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benaming en die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden conform het bepaalde in artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE, slaagt. Op merkenrechtelijke grondslag zijn de vorderingen derhalve niet toewijsbaar.

#### **Handelsnaamwet**

4.12. Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In het onderhavige geval staat het SD dan ook vrij om de beschrijvende woorden "SPORTS" en "DIRECT" te gebruiken. Op grond van het voorgaande kan reeds worden geconcludeerd dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen evenmin kan dragen.

4.13. Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de gevorderde voorzieningen geweigerd.

#### **Proceskosten**

4.14. SDI heeft, in navolging van eiseressen, die met een beroep op artikel 1019h Rv. volledige vergoeding hebben gevorderd van daadwerkelijke gemaakte proceskosten ad € 24.644,-, eveneens volledige vergoeding gevorderd van door haar daadwerkelijk gemaakte proceskosten ad € 21.428,- te vermeerderen met 4% opslag aan kantoorkosten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de door SDI gevorderde -onbestreden gebleven- vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van, afgerond € 22.285,-, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. Nu evenmin gesteld noch gebleken is van feiten of omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing verzet, zal de gevorderde vergoeding worden toegewezen.

4.15. Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SDI worden begroot op: - vast recht € 251,- - salaris procureur € 22.285,- Totaal EUR 22.536,-

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevorderde voorzieningen;

5.2. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv zes maanden bedraagt, te rekenen vanaf de datum waarop dit vonnis is gewezen;

5.3. veroordeelt eisende partijen in de kosten van het geding deze voor zover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 22.536,-; verklaart dit vonnis wat voormelde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. D. van de Kreeke-Schütz op 18 december 2007.

