

Rb Zwolle, 1 juli 2009, Sports Direct v Sport Direct



#### HANDELSNAAM

Sports Direct.com verwarringwekkend met Sport Direct

- [Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam SPORTSDIRECT.COM en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTDIRECT van Sport Direct B.V.](#)

#### Geen monopolisering beschrijvende woorden

- [Het staat Sports Direct International B.V. vrij om het woord "sport" en/of het woord "direct" in haar handelsnaam te voeren. Het is haar alleen niet toegestaan alleen een combinatie van deze twee beschrijvende woorden in haar handelsnaam te voeren op een wijze die zó grote gelijkens vertoont met de handelsnaam SPORTDIRECT, dat bij het \(per internet winkelende\) publiek verwarringgevaar tussen de ondernemingen Sports Direct International B.V. en Sport Direct B.V. te duchten is.](#)

De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande niet af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. Van het monopoliseren door Sport Direct c.s. van de woorden "sport" en "direct" is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Het staat Sports Direct International B.V. vrij om het woord "sport" en/of het woord "direct" in haar handelsnaam te voeren. Het is haar alleen niet toegestaan alleen een combinatie van deze twee beschrijvende woorden in haar handelsnaam te voeren op een wijze die zó grote gelijkens vertoont met de handelsnaam SPORTDIRECT, dat bij het (per internet winkelende) publiek verwarringgevaar tussen

de ondernemingen Sports Direct International B.V. en Sport Direct B.V. te duchten is. Die situatie doet zich hier voor.

#### MERKENRECHT

Geen belang bij nietigverklaring inschrijving merk

- [Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang Sports Direct International B.V. heeft bij nietig verklaring van dit woordmerk en/of bij doorhaling in het merkenregister van deze inschrijving omdat Sports Direct International B.V. de aanduidingen SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com niet mag gebruiken wegens strijdigheid met in ieder geval artikel 5 van de Handelsnaamwet.](#)

Met betrekking tot de merkenrechtelijke vorderingen van Sports Direct International B.V. en de vordering II van Sports Direct c.s. (voor zover die ziet op het merkenrechtelijke aspect) geldt het volgende. Blijkens productie 14 van de akte overlegging producties, is door Sport Direct Holding B.V. op 20 december 2005 in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder inschrijvingsnummer 085323 het woordmerk SPORT DIRECT. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang Sports Direct International B.V. heeft bij nietig verklaring van dit woordmerk en/of bij doorhaling in het merkenregister van deze inschrijving. Ook indien dit woordmerk niet zou zijn te kwalificeren als een geldig merk in de zin van artikel 2. I van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), mag Sports Direct International B.V. niet de aanduidingen SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com gebruiken wegens strijdigheid met in ieder geval artikel 5 van de Handelsnaamwet.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Zwolle, 1 juli 2009

(M. Zomer, J. van der Hulst, J.N. Bartels)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 140689/ HA ZA 08-49

Vonnis van 1 juli 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORTS DIRECT INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. D.E. Stols, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT DIRECT B.V., gevestigd te Deventer,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT DIRECT HOLDING B.V., gevestigd te Deventer,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STANNO HOLDING B.V., gevestigd te Deventer,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVENTRADE B.V., gevestigd te Deventer, gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna worden aangeduid als Sports Direct International B.V. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Sport Direct c.s. en afzonderlijk op de wijze zoals hiervoor aangegeven.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van Sports Direct International B.V.
- de akte overlegging producties van Sports Direct International B.V.
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties van Sport Direct c.s.
- de conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie van Sports Direct International B.V.
- de conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties van Sport Direct c.s.
- de conclusie van dupliek in reconventie van Sports Direct International B.V.
- de akte overlegging producties van Sport Direct c.s.
- de brieven d.d. 24 en 27 februari 2009 met bijlagen van Sports Direct c.s.
- de brief d.d. 27 februari 2009 met bijlagen van Sports Direct International B.V.

1.2. Ter zitting van 2 maart 2009 hebben partijen hun standpunten mede aan de hand van pleitnotities toegelicht. Ten slotte is vonnis bepaald.

### **2. De feiten**

2.1. Begin jaren '90 heeft Stanho Holding B.V. onder haar statutaire naam Sport Direct een dealernetwerk opgezet voor de verkoop en distributie van sportartikelen. In juni 2006 heeft zij dit netwerk overgedragen aan de daartoe opgerichte besloten vennootschap Sport Direct B.V.

2.2. Sport Direct B.V. verkoopt via dit dealernetwerk, waarbij inmiddels 136 sportspecialzaken verspreid door Nederland zijn aangesloten, sportartikelen. Vanaf juni 2006 exploiteert zij tevens een webwinkel. Via haar website [www.SPORTSDIRECT.COM](http://www.SPORTSDIRECT.COM) biedt zij aan (retailers en) consumenten sportartikelen aan en voorziet zij bezoekers van de website van het laatste sportnieuws. De domeinnamen [SPORTSDIRECT.NL](http://SPORTSDIRECT.NL) en [SPORTSDIRECT.EU](http://SPORTSDIRECT.EU) leiden ook naar deze website.

2.3. Sport Direct Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Sport Direct B.V. en is rechthebbende op het (woord)merk SPORT DIRECT. Dit (woord)merk is op 20 december 2005 in het Benelux Merkenregister onder inschrijvingsnummer 0805323 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 25 (kleding, schoenen, hoofddeksels), 28 (o.a. sportartikelen) en 35 (o.a. reclame, retaildiensten voor kleding, schoenen, sportartikelen alsmede detailhandeldiensten. Sport Direct Holding B.V. heeft Sport Direct B.V. een licentie verleend voor het gebruik van dit merk.

2.4. Deventrade B.V. verzorgt voor Sport Direct B.V. een deel van de inkoop en afhandeling van orders van klanten, inclusief facturering.

2.5. Sports Direct International B.V. - voorheen handelend onder de namen Bristol Schoenen B.V., Primo Stadion B.V. en Euro Shoe Nederland -, is een concurrent van Sport Direct B.V. Zij voert sinds 21 december 2006 de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com. Inmiddels heeft zij in Nederland vier winkels geopend: in Bergen op Zoom, Middelburg, Muiden en Leeuwarden. Op de gevels van deze winkels staat "SPORTSDIRECT.com". Haar website [www.SPORTSDIRECT.com](http://www.SPORTSDIRECT.com) is vanaf 5 januari 2007 actief.

2.6. Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft bij [arrest van 20 januari 2009](#) – recht doende in hoger beroep tegen het kort geding [vonnis van 18 december 2007](#) van de rechtbank te Breda in het tussen partijen (behoudens Deventrade B.V.) gerezen handelsnaamrechtelijke en merkenrechtelijke geschil -, Sports Direct International B.V. veroordeeld om op straffe van een dwangsom elk gebruik van de handelsnaam SPORTSDIRECT.COM blijvend te staken. Het arrest is op 11 februari 2009 aan Sports Direct International B.V. betekend.

### **3. Het geschil in conventie en in reconventie**

3.1. Sports Direct International B.V. vordert in conventie samengevat:

A. nietig verklaring van het Beneluxmerk SPORT DIRECT met inschrijvingsnummer 0805323 voor ieder van de klassen van waren en diensten waarvoor het is geregistreerd;

B. een gebod aan Sport Direct Holding B.V., versterkt met een dwangsom, om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de inschrijving van dit Beneluxmerk door te halen uit het Benelux Merkenregister door middel van een daartoe strekkend verzoek aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, onder gelijktijdige verzending van een kopie van dat verzoek aan de advocaat van Sports Direct International B.V.;

C. een verklaring voor recht dat Sports Direct International B.V. in het kader van haar activiteiten als detailhandelaar in sportartikelen door het enkele gebruik van de aanduidingen SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com op bijvoorbeeld winkelgevels en draagtassen bestemd voor het winkelend publiek, niet onrechtmatig handelt in de zin van artikel 5 en/of artikel 5a Handelsnaamwet jegens (een van) Sport Direct c.s.;

D. veroordeling van Sport Direct c.s. in de volledige proceskosten;

en voorts indien de vorderingen onder A, B en C worden afgewezen:

E. een verklaring voor recht dat Sports Direct International B.V., door het enkele gebruik van de aanduidingen SPORTSDIRECT dan wel SPORTSDIRECT.com op winkelgevels en draagtassen bestemd voor het winkelend publiek, geen inbreuk maakt op het voormelde Beneluxmerk.

3.2. Sport Direct c.s. voeren verweer en zij vorderen in reconventie samengevat:

I veroordeling van Sports Direct International B.V. om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com en daarvan in geringe mate afwijkende namen, te staken en gestaakt te houden;

II veroordeling van Sports Direct International B.V. om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTS DIRECT.com en ieder ander gebruik van de met het merk SPORT DIRECT overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

III veroordeling van Sports Direct International B.V. om aan Sport Direct ten titel van dwangsommen € 10.000,00 te betalen per gehele of gedeeltelijke overtreding of per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, zulks naar keuze van Sport Direct c.s. dat Sports Direct International B.V. met de nakoming van het hiervoor onder sub I en/of sub II vermelde in gebreke blijft;

IV veroordeling van Sports Direct International B.V. in de volledige kosten van dit geding of een ander in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige (gerechts)kosten die Sport Direct c.s. hebben gemaakt.

3.3 Sports Direct International B.V. 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 De vorderingen in conventie en in reconventie zullen gezamenlijk behandeld worden, nu aan het verweer in conventie en aan de eis in reconventie dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag liggen.

4.2 Vooropgesteld moet worden dat het een onderneming verboden is om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een andere onderneming rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is (artikel 5 Handelsnaamwet).

4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam [www.SPORTSDIRECT.COM](http://www.SPORTSDIRECT.COM) en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V.

4.4 De handelsnaam SPORTSDIRECT (en SPORTSDIRECT.com) wijkt immers in geringe mate af van de handelsnaam SPORTDIRECT (en SPORTDIRECT.com). Slechts één letter maakt het verschil, hetgeen verwarringgevaar oplevert nu partijen op dezelfde markt opereren. Sports Direct International B.V. en Sport Direct B.V. zijn, naar Sport Direct c.s. inhoudelijk onweersproken hebben gesteld, de enige twee ondernemingen in Nederland die de woorden "sport" en "direct" gecombineerd en in die volgorde als handelsnaam gebruiken en zij verkopen beiden (onder andere) via een nagenoeg gelijklopende internetwinkel (ongeveer) dezelfde sportartikelen aan (onder andere) consumenten. Onder die omstandigheden is het voeren van de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet.

4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTSDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande niet af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTSDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. Van het monopoliseren door Sport Direct c.s. van de woorden "sport" en "direct" is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Het staat Sports Direct International B.V. vrij om het woord "sport" en/of het woord "direct" in haar handelsnaam te voeren. Het is haar alleen niet toegestaan alleen een combinatie van deze twee beschrijvende woorden in haar handelsnaam te voeren op een wijze die zó grote gelijkenis vertoont met de handelsnaam SPORTSDIRECT, dat bij het (per internet winkellende) publiek verwarringgevaar tussen de ondernemingen Sports Direct International B.V. en Sport Direct B.V. te duchten is. Die situatie doet zich hier voor.

4.6 Voorts doet daaraan niet af de stelling van Sports Direct International B.V. dat via haar webwinkel [www.SPORTSDIRECT.com](http://www.SPORTSDIRECT.com) geen artikel kan worden verkregen met een SPORTSDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT én/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen, zoals hiervoor is overwogen, slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTSDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam [www.SPORTSDIRECT.com](http://www.SPORTSDIRECT.com). Verspreiding van tassen met de voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik.

4.7 Met betrekking tot de merkenrechtelijke vorderingen van Sports Direct International B.V. en de vordering II van Sports Direct c.s. (voor zover die ziet op het merkenrechtelijke aspect) geldt het volgende. Blijkens productie 14 van de akte overlegging producties, is door Sport Direct Holding B.V. op 20 december 2005 in het Benelux Merkenregister ingeschreven on-

der inschrijvingsnummer 085323 het woordmerk SPORT DIRECT. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang Sports Direct International B.V. heeft bij nietig verklaring van dit woordmerk en/of bij doorhaling in het merkenregister van deze inschrijving. Ook indien dit woordmerk niet zou zijn te kwalificeren als een geldig merk in de zin van artikel 2.1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), mag Sports Direct International B.V. niet de aanduidingen SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com gebruiken wegens strijdigheid met in ieder geval artikel 5 van de Handelsnaamwet.

4.8 De vorderingen in conventie dienen, gelet op het vorenstaande, te worden afgewezen. De vorderingen in reconventie zullen op grond van het vorenstaande met inachtneming van het navolgende worden toegewezen.

4.9 De gevorderde dwangsommen worden toegewezen op de in het dictum van dit vonnis onder 5.4 te vermelden wijze.

4.10 Sports Direct International B.V. zal als de in conventie en in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. In zaken met betrekking tot handhaving van rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen handelsnaamgeschillen krachtens artikel 5 van de Handelsnaamwet, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet (artikel 1019 j° 1019h Rv). Sports Direct c.s. heeft wegens advocaatwerkzaamheden gevorderd een bedrag van € 49.079,13. Dit bedrag staat naar het oordeel van de rechtbank echter niet in een evenredige verhouding tot de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vorderingen en de omvang van het verweer. Gelet op de IE indicatietarieven voor een niet eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi - maximaal € 25.000,00 -, zal de rechtbank bij de begroting van de advocaatkosten uitgaan van € 25.000,00. Het feit dat in deze zaak sprake is van eis in reconventie leidt niet tot een hoger bedrag, reeds nu aan het verweer in conventie en aan de eis in reconventie dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag liggen.

De kosten aan de zijde van Sport Direct c.s. worden mitsdien begroot op:

- vast recht € 251,00

- salaris advocaat € 25.000,00

Totaal € 25.251,00

## **5. De beslissing**

De rechtbank:

### **in conventie**

5.1. wijst de vorderingen van Sports Direct International B.V. af,

### **in reconventie**

5.2. veroordeelt Sports Direct International B.V. om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.COM en daarvan in geringe mate afwijkende namen, te staken en gestaakt te houden,

5.3 veroordeelt Sports Direct International B.V. om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.COM en ieder ander gebruik van de met het (woord)merk SPORT DIRECT overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden,

5.4 veroordeelt Sports Direct International B.V. om voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat zij in strijd handelt met het onder 5.2 en/of het onder 5.3 bepaalde, aan Sports Direct c.s. een dwangsom verbeurt van € 10.000,00, tot een maximum van € 1.000.000,00,

5.5 wijst af het meer of anders gevorderde,

### **in conventie en in reconventie**

5.6 veroordeelt Sports Direct International B.V. in de kosten van dit geding, aan de zijde van Sport Direct c.s. tot op heden begroot op € 25.251,00, 5.7 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Zomer, mr. J. van der Hulst en mr. J.N. Bartels en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2009.