

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 412843 / HA ZA 12-189

Vonnis van 31 oktober 2012

in de zaak van

de naamloze vennootschap
PSV N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in conventie,
verweerster in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap
GERETTI SPORTS B.V.,
gevestigd te Helmond,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. G.R.A.G. Goorts te Deurne.

Partijen worden hierna PSV en Geretti Sports genoemd. De zaak wordt voor PSV behandeld door mrs. T. Berendsen en M.R. Rijks, advocaten te 's-Hertogenbosch, en voor Geretti Sports door mr. P.J.L. Tacx, advocaat te Deurne.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 2 februari 2012, met producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1 tot en met 11;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie;
- het tussenvonnissen van 11 april 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 8 augustus, waarbij partijen de gelegenheid is geboden te pleiten, met de daarin genoemde stukken (vervangende productie 8 en productie 9 van PSV en productie 12 van Geretti Sports, alsmede de overgelegde pleitaantekeningen van mrs. T. Berendsen en P.J.L. Tacx).

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. PSV is een landelijk, Europees en wereldwijd bekende voetbalclub uit Eindhoven. PSV is houdster van verschillende merken voor (onder meer) waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) waaronder:

- a. het Benelux-woordmerk PSV, gedeponeerd op 5 december 2005 en ingeschreven op 7 december 2006 onder nummer 782192;
- b. het hieronder afgebeelde Gemeenschapsmerk, geregistreerd op 5 november 2002 onder nummer 2300721:



2.2. Onder deze merken (hierna ook: de PSV-merken) worden door of met toestemming van PSV diverse producten op de consumentenmarkt gebracht waaronder: wedstrijdshirts en trainingskleding van de voetbalclub, *casual* kleding, badartikelen en diverse *merchandise* voorzien van de PSV-merken. PSV exploiteert een website voor de verkoop van PSV-artikelen onder www.psvfanstore.nl.

2.3. Geretti Sports exploiteert sinds 1 juni 1994 een sportwinkel in Helmond. Zij verkoopt in haar winkel onder meer officiële PSV-artikelen. Geretti Sports is een zogenaamd "PSV Fanpoint" geweest, totdat deze aanduiding van bepaalde verkooppunten door PSV werd afgeschaft. Naast een fysieke winkel, exploiteert Geretti Sports verschillende webwinkels, waaronder de webwinkels te vinden onder: www.geretti.nl, www.voetbalschoenshop.nl en www.psvshop.nl. De domeinnaam [psvshop.nl](http://www.psvshop.nl) staat vanaf 10 oktober 2004 op naam van Geretti Sports. Tot 2008 linkte [psvshop.nl](http://www.psvshop.nl) naar een pagina van de website www.voetbalschoenshop.nl, waar uitsluitend door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen werden aangeboden. Vanaf 2008 is de domeinnaam [psvshop.nl](http://www.psvshop.nl) gekoppeld aan een eigen website waar uitsluitend door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen worden aangeboden.

2.4. Vanaf 2004 heeft Geretti Sports meer domeinnamen op haar naam geregistreerd. Op naam van Geretti Sports staan, naast de domeinnaam [psvshop.nl](http://www.psvshop.nl), onder meer de volgende domeinnamen (hierna ook: de domeinnamen) geregistreerd:

psvshirt.nl
psv-shop.nl
psvshop.be
psvshop.net
psvshop.eu
psvshop.mobi

psvfanpoint.nl
psvshirt.eu
psvshirt.net
psvshirt.com
psvshirt.be

psvuitshirt.nl
psvfanpoint.eu
psvfanpoint.com
psvfanstore.com
psvfanstore.eu

2.5. Wanneer op de websites www.psvshirt.nl en www.psvshirt.com op een bepaald product wordt geklikt (bijvoorbeeld het PSV-thuisshirt) wordt de bezoeker automatisch doorgestuurd naar de desbetreffende productpagina op www.psvshop.nl. De andere in 2.4 genoemde domeinnamen zijn niet verbonden aan een eigen website maar linken alle automatisch door naar de website www.psvshop.nl.

2.6. Een bezoeker van de website www.psvshop.nl krijgt sinds 2010 eerst groot en in rood/wit weergegeven "PSV.SHOP.NL" te zien en ziet ook op deze website bovenaan de tekst "PSV SHOP De PSV SHOP voor je eigen PSV Shopping". Daarnaast staat op de eerste pagina van deze webshop "PSV SHOP is een onderdeel van Geretti Sports Helmond. Wij zijn officieel PSV Fanpoint en NIKE Dealer". Daarbij zijn het logo en de contactgegevens van Geretti Sports opgenomen.

2.7. In het verleden is er een aantal malen contact geweest tussen (vertegenwoordigers van) PSV en (vertegenwoordigers van) Geretti Sports. In 2011 is er contact geweest waarbij de door Geretti Sports geregistreerde domeinnamen en de webshop op de website www.psvshop.nl onderwerp van gesprek waren. Geretti Sports heeft naar aanleiding van dat contact bij brief van 2 augustus 2011 voorgesteld dat PSV haar domeinnamen voor een vergoeding zou overnemen. PSV heeft daarop bij brief van 30 september 2011 bericht dat Geretti Sports met de registratie en het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op haar merkrechten en heeft voorgesteld dat Geretti Sports de domeinnamen zonder vergoeding over zou dragen PSV. Bij brief van 7 december 2011 heeft PSV een tussen haar en Geretti Sports bestaande (impliciete) licentieovereenkomst (voor zover die zou bestaan) opgezegd tegen 1 juli 2012. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de domeinnamen van Geretti Sports.

2.8. Op 1 maart 2003 is op naam van Pentax Europe GmbH het Benelux-woordmerk PSV gedeponerd voor waren in klasse 9 ("Caméras vidéo pour endoscopes à usage médical"). Dit onder nummer 782192 ingeschreven merk is op 30 juni 2011 vernieuwd op naam van Hoya Corporation.

3. Het geschil

in conventie

3.1. PSV vordert – samengevat – dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

primair:

- 1) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen en de webshop psvshop.nl inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van PSV;
- 2) Geretti Sports beveelt iedere inbreuk op het merk PSV te staken en gestaakt te houden;
- 3) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaamrechten van PSV;
- 4) Geretti Sports beveelt iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van PSV te staken en gestaakt te houden;
- 5) Geretti Sports beveelt de domeinnamen over te dragen;
- 6) Geretti Sports beveelt opgave te doen van alle overige domeinnamen die zij heeft geregistreerd waarin het merk PSV is opgenomen;

- 7) Geretti Sports beveelt de onder 6) bedoelde domeinnamen over te dragen;
- 8) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van een dwangsom in geval van overtreding van de hiervoor bedoelde bevelen;
- 9) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat;
- 10) Geretti Sports veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv);

subsidiar:

- 1) voor recht verklaart dat de licentieovereenkomst tussen PSV Geretti Sports door PSV rechtsgeldig is opgezegd per 1 juli 2012;
- 2) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen en de webshop psvshop.nl vanaf 1 juli 2012 inbreuk maakt op de merkrechten van PSV;
- 3) Geretti Sports beveelt vanaf 1 juli 2012 iedere inbreuk op het merk PSV te staken en gestaakt te houden;
- 4) voor recht verklaart dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen vanaf 1 juli 2012 inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van PSV;
- 5) Geretti Sports beveelt vanaf 1 juli 2012 iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van PSV te staken en gestaakt te houden;
- 6) Geretti Sports beveelt de domeinnamen over te dragen;
- 7) Geretti Sports beveelt opgave te doen van alle overige domeinnamen die zij heeft geregistreerd waarin het merk PSV is opgenomen;
- 8) Geretti Sports beveelt de onder 7) bedoelde domeinnamen over te dragen;
- 9) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van een dwangsom in geval van overtreding van de hiervoor bedoelde bevelen;
- 10) Geretti Sports veroordeelt tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat;
- 11) Geretti Sports veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019 Rv.

3.2. PSV voert met betrekking tot haar primaire vorderingen het volgend aan. De domeinnamen van Geretti Sports maken inbreuk op de merkrechten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a., b, c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) omdat deze gelijk zijn dan wel overeenstemmen met de PSV-merken en voor dezelfde of soortgelijke waren worden gebruikt als waarvoor PSV haar merken heeft ingeschreven. De overeenstemming tussen merken en tekens en soortgelijkheid van de waren zijn zodanig dat sprake is van verwarring. De PSV-merken zijn bekende merken. Geretti Sports profiteert van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige van de PSV-merken en behaalt daarmee profijt uit de commerciële inspanningen van PSV en vaart daarmee in het kielzog van deze merken. De domeinnamen van Geretti Sports maken daarnaast inbreuk op handelsnaamrechten van PSV als bedoeld in de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) omdat PSV beschikt over oudere handelsnamen en omdat bij het publiek verwarring te duchten is tussen beide ondernemingen. Omdat Geretti Sports met het gebruik van haar domeinnamen op onrechtmatige wijze profiteert van het zorgvuldig en jarenlange door PSV opgebouwde bedrijfsdebiët is sprake van een onrechtmatige daad.

Met betrekking tot de door haar subsidiar ingestelde vorderingen voert PSV aan dat zij nimmer toestemming heeft gegeven voor het gebruik door Geretti Sports van de domeinnamen noch voor de webshop van Geretti Sports. Voor zover de rechtbank zou

oordelen dat sprake is van impliciete toestemming van PSV aan Geretti Sports (hetgeen PSV bestrijdt) is een dergelijke licentieovereenkomst door haar tegen 1 juli 2012 opgezegd en heeft te gelden dat Geretti Sports vanaf die datum inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten onrechtmatig handelt jegens PSV.

3.3. Geretti Sports bestrijdt dat zij met haar domeinnamen inbreuk op merken of handelsnamen van PSV maakt of dat zij onrechtmatig handelt. Zij voert aan dat de PSV-merken nietig zijn in verband met oudere merkrechten van derden. Geretti Sports doet een beroep op de beperkingen van het merkrecht opgenomen in artikel 2.23 BVIE (waaronder uitputting) en voert een geldige reden en refererend merkgebruik aan. Geretti Sports bestrijdt dat er een licentieovereenkomst tussen PSV en Geretti Sports bestaat of heeft bestaan. Daarnaast beroept zij zich op misbruik van bevoegdheid, verjaring, rechtsverwerking omdat PSV haar rechten kennelijk slechts tegen Geretti Sports inroept, en omdat PSV reeds geruime tijd bekend was of wel bekend kon zijn met haar webshop www.psv.nl en de desbetreffende domeinnamen en daartegen nooit bezwaar heeft gemaakt. Voorts beroept Geretti Sports zich op ongerechtvaardigde verrijking op grond waarvan zij verzoekt dat indien de rechtbank oordeelt dat zij het gebruik van de domeinnamen dient te staken en de domeinnamen dient over te dragen aan PSV, daaraan de voorwaarde zal worden verbonden dat PSV de schade die Geretti Sports daardoor lijdt, dient te vergoeden.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. Geretti Sports vordert – samengevat – voor het geval dat de rechtbank in conventie oordeelt dat Geretti Sports het gebruik van de domeinnamen dient te staken en deze domeinnamen aan PSV dient over te dragen, dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

- 1) bepaalt dat PSV gehouden is om de door Geretti Sports te lijden schade te vergoeden, te vermeerderen met rente vanaf de datum van overdracht van de domeinnamen;
- 2) primair: een deskundige benoemt tot vaststelling van de door Geretti Sports te lijden schade;
subsidiar: PSV veroordeelt tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat te vermeerderen met rente vanaf de datum van overdracht van de domeinnamen;
- 3) PSV veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.6. Geretti Sports voert daartoe aan dat indien Geretti Sports het gebruik van de domeinnamen (in het bijzonder psvshop.nl) dient te staken en deze domeinnamen (in het bijzonder psvshop.nl) aan PSV dient over te dragen, Geretti Sports daardoor wordt verarmd en PSV daardoor wordt verrijkt omdat Geretti Sports alle investeringen heeft gedaan en zij wordt geconfronteerd met kosten en een gemis aan inkomsten, zodat Geretti Sports schade lijdt die door PSV dient te worden vergoed.

3.7. PSV bestrijdt dat indien de rechtbank tot het oordeel komt dat Geretti Sports het gebruik van de domeinnamen dient te staken, PSV gehouden kan zijn schade van Geretti Sports te vergoeden. In dat geval staat immers vast dat Geretti Sports inbreuk heeft gemaakt op de rechten van PSV en is PSV juist de partij die schade heeft geleden.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

4.1. Deze rechtbank is op grond van artikel 95 lid 1 jo. artikel 96 aanhef en onder a en artikel 97 jo. artikel 103 GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet bij die Verordening bevoegd kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen van PSV nu Geretti Sports in Nederland is gevestigd. Deze rechtbank is voorts op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van de op het Benelux-merk, de handelsnaam en het gestelde inbreukmakend of onrechtmatig (anderszins) handelen gebaseerde vorderingen van PSV nu het handelen waartegen de vorderingen zich richten – het gaat om handelen door middel van op Nederland gerichte websites – plaatsvindt (mede) in het arrondissement 's-Gravenhage. De bevoegdheid ten aanzien van de reconventionele vorderingen volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

voorts in conventie

Merkinbreuk

4.2. Met betrekking tot het verweer van Geretti Sports dat er in is gelegen dat de PSV-merken nietig zouden zijn omdat er een eerder identiek merk is ingeschreven bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: het Bureau), roept de rechtbank in herinnering dat op grond van artikel 99 GMVo de nationale rechter als uitgangspunt dient te nemen dat een ingeroepen Gemeenschapsmerk geldig is, tenzij die geldigheid door gedaagde bij een (reconventionele) vordering tot vervallenverklaring of vernietiging wordt bestreden. Nu gesteld noch gebleken is dat een dergelijke vordering waarbij door Geretti Sports (in reconventie) vernietiging is gevorderd aanhangig is, wordt voorbij gegaan aan de door Geretti Sports gestelde nietigheid van het Gemeenschapsmerk. Ook aan de gestelde nietigheid van het Benelux-merk wordt voorbijgegaan. De enkele verwijzing naar een merkinschrijving van een derde (Pentax/Hoya Corporation) biedt onvoldoende onderbouwing om op grond daarvan aan te nemen dat PSV's Benelux-merk als nietig dient te worden beschouwd.

4.3. Ten aanzien van het beroep van PSV op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE en artikel 9 lid 1 aanhef en sub a GMVo verweert Geretti Sports zich door erop te wijzen dat de domeinnamen niet identiek zijn aan de PSV-merken en voorts met een beroep op de uitputtingsregel opgenomen in artikel 2.23 lid 3 BVIE. PSV betwist de toepasselijkheid van de uitputtingsregel niet maar stelt zich op het standpunt dat sprake is van verwarring en kielzogvaren omdat door Geretti Sports wordt geprofiteerd van de aantrekkelijkheid en reputatie van de PSV-merken.

4.4. De rechtbank overweegt dat voor zover bij de domeinnamen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan de PSV-merken, Geretti Sports zich terecht beroept op de uitputtingsregel opgenomen artikel 2.23 lid 3 BVIE en in artikel 13 GMVo. Niet in geschil is immers dat Geretti Sports onder de domeinnamen slechts door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen aanbiedt. Dat de toestand van die waren gewijzigd of verslechterd is, is gesteld noch gebleken. Voor zover de door PSV gestelde verwarring en

het profiteren van aantrekkelijkheid en reputatie van de PSV-merken al gegronde redenen zijn die kunnen maken dat PSV zich tegen dit gebruik van haar merken kan verzetten, is door PSV onvoldoende aangevoerd dat met zich meebrengt dat er sprake is van een uitzondering op de uitputtingsregel. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, blijkt dat Geretti Sports op haar website duidelijk maakt dat zij een zelfstandige aanbieder is van PSV-artikelen, zodat zonder meer niet valt in te zien dat bezoekers van de website daarover in verwarring (kunnen) zijn. PSV heeft onvoldoende onderbouwd dat de domeinnamen of de website die daarmee kan worden bereikt op zich een gegronde reden kunnen vormen die een uitzondering op de uitputtingsregel rechtvaardigt. In de omstandigheid dat door Geretti Sports met behulp van de domeinnamen originele PSV-artikelen worden aangeboden en dat door Geretti Sports op de website daarbij gebruik wordt gemaakt van de (club)kleuren van PSV, officieel fotomateriaal en de (niet nader door PSV toegelichte) *look and feel* van PSV leidt er in ieder geval zonder meer niet toe dat sprake is van een gegronde reden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de aanduiding "PVS Fanpoint" op de website. Dat deze aanduiding van bepaalde verkooppunten enige tijd geleden door PSV is afgeschaft, leidt nog niet tot de conclusie dat de domeinnamen als merkinbreuk moeten worden gezien.

4.5. Met betrekking tot PSV's beroep op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE en artikel 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo bestrijdt Geretti Sports dat sprake is van verwarring. Dat sprake is van verwarring in de zin dat – zoals PSV stelt – het publiek een commerciële band zou kunnen zien tussen PSV en Geretti Sports wordt, gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen, als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Door PSV is onvoldoende onderbouwd dat bij de domeinnamen en het gebruik daarvan door Geretti Sports, ten onrechte een commerciële band wordt gesuggereerd. Niet in geschil is immers dat de webwinkel officiële PSV-artikelen verkoopt. Deze artikelen – waarvan gesteld noch gebleken is dat PSV daartegen bezwaar maakt – maken dat er een bepaalde band is tussen PSV, die de artikelen op de markt brengt of laat brengen, en Geretti Sports, die de artikelen verkoopt. Nu Geretti Sports zich daarbij steeds afficheert als zelfstandig verkooppunt, valt zonder meer niet in te zien dat het in aanmerking komende publiek verward is of wordt door de domeinnamen of het gebruik dat Geretti Sports daarvan maakt. Dat Geretti Sports sinds 2010 op haar website gebruik maakt van de – niet door PSV toegelichte - *look and feel* van PSV, leidt er zonder meer evenmin toe dat moet worden aangenomen dat sprake is van verwarring.

4.6. Ten aanzien van PSV's beroep op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE en artikel 9 lid 1 aanhef sub c GMVo, verweert Geretti Sports zich door aan te voeren dat de PSV-merken niet bekend zijn en door aan te voeren dat door (het gebruik van) de domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de PSV-merken.

4.7. Dat sprake is van bekende merken is door Geretti Sports onvoldoende onderbouwd weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is onder de gegeven omstandigheden door PSV onvoldoende onderbouwd dat de domeinnamen en het gebruik daarvan door Geretti Sports, ten onrechte een commerciële band suggereren. Nu Geretti Sports de domeinnamen met de aanduiding "PSV" gebruikt als de benaming van of een verwijzing naar een webwinkel die door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte PSV-artikelen aanbiedt, valt niet in te zien dat het voordeel dat zij geniet van het gebruik van de domeinnamen ongerechtvaardigd is, althans daarvoor is door PSV onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Dat de reputatie van de PSV-merken in

het geding is, valt evenmin zonder nadere onderbouwing in te zien, nu duidelijk is dat Geretti Sports deze merken alleen gebruikt om door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte PSV-artikelen aan het publiek aan te bieden. Voor zover in de stellingen van PSV ook nog een beroep op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE dient te worden gelezen, kan dit op dezelfde redenen niet slagen.

4.8. Gelet op het voorgaande zullen de op het merkenrecht gegronde vorderingen worden afgewezen. Daarmee behoeven de overige merkenrechtelijke weren geen bespreking meer.

Handelsnaaminbreuk

4.9. PSV stelt daarnaast dat Geretti Sports met het gebruik van de domeinnamen waarin het teken "PSV" is opgenomen inbreuk maakt op de oudere handelsnaam "PSV" die PSV sinds 1913 voert. Er is volgens PSV verwarring te duchten omdat beide ondernemingen zich (deels) toeleggen op de verkoop van PSV-artikelen en andere sportproducten en omdat beide ondernemingen zijn gevestigd in zuidoost Brabant.

4.10. Geretti Sports wijst erop dat de combinatie "PSV" voorkomt in vele bedrijfs- en handelsnamen, en betwist dat PSV als enige het gebruik van deze lettercombinatie toekomt. Geretti Sports voert aan dat alleen psvshop.nl naar een eigen website leidt; de overige domeinnamen linken door naar dezelfde website of zijn niet in gebruik. Er wordt geen inbreuk op de handelsnaam "PSV" gemaakt. Het gebruik van "PSV" in combinatie met een beschrijvende toevoeging (zoals bij de domeinnamen) leidt niet tot verwarring bij het publiek er kan ook geen sprake zijn van verwarring omdat op de website duidelijk te lezen is dat de website onderdeel van Geretti Sports is.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat indien en voor zover hier al sprake is van handelsnaamgebruik en nog geen sprake is van verwarring in handelsnaamrechtelijke zin, althans PSV heeft daarvoor onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sports duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet ook niet voor de hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt. De op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen

4.12. Voor zover PSV nog een beroep op onrechtmatig handelen heeft gedaan, heeft zij niets gesteld dat tot een ander oordeel dan hiervoor zou moeten leiden.

Licentieovereenkomst

4.13. Het voorgaande leidt ertoe dat alle primair ingestelde vorderingen van PSV zullen worden afgewezen. Nog afgezien van het feit dat zowel PSV als Geretti Sports bestrijden

dat er tussen hen een licentieovereenkomst heeft bestaan en er overigens onvoldoende door partijen naar voren is gebracht dat de conclusie kan rechtvaardigen dat sprake is (geweest) van impliciete toestemming van PSV aan Geretti Sports, leidt hetgeen dat tot afwijzing van de primaire vorderingen voert, ook tot afwijzing van alle subsidiaire vorderingen. Of er al dan niet (impliciet) toestemming heeft bestaan, doet niet af aan de conclusie dat geen sprake is van inbreuk op merk- en handelsnaamrechten of onrechtmatig handelen.

Proceskosten

4.14. PSV zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Geretti Sports maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten (exclusief BTW en € 575,- griffierecht) voor de procedure in conventie en reconventie onder overlegging van een specificatie, begroot op een bedrag van € 9.310,40. Geen verdeling is gemaakt ten aanzien van de kosten in conventie en in reconventie, zodat de rechtbank die verdeling zal schatten. De rechtbank schat op basis van de omvang van het gevoerde verweer dat 80% van deze kosten gemoeid is geweest met de conventie. De kosten noch de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zijn door PSV bestreden zodat een bedrag van 80% van € 9.310,40, vermeerderd met het griffierecht van € 575,- (totaal € 8.023,32) zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis, is toewijsbaar als in het dictum te melden.

voorts in reconventie

4.15. Nu in conventie niet tot een verbod tot gebruik van de domeinnamen en/of overdracht van de domeinnamen wordt geoordeeld, is de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet vervuld, zodat beoordeling daarvan achterwege blijft.

4.16. Geretti Sports zal worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. PSV maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten (exclusief BTW en € 575,- griffierecht) voor de procedure in conventie en reconventie onder overlegging van een specificatie, begroot op een bedrag van € 18.573,26. Geen verdeling is gemaakt ten aanzien van de kosten in conventie en in reconventie zodat de rechtbank die verdeling zal schatten. De rechtbank schat op basis van de omvang van het gevoerde verweer dat met het verweer tegen de reconventionele eis 10% van de totaal opgegeven kosten gemoeid zal zijn geweest. De kosten noch de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zijn door Geretti Sports voldoende gemotiveerd bestreden, zodat een bedrag van 10% van € 18.573,26 (totaal € 1.857,33) zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis, is toewijsbaar als in het dictum te melden. PSV heeft voorts een veroordeling in de nakosten gevorderd en heeft deze kosten begroot op € 131,- te vermeerderen met € 68,- indien wordt overgegaan tot betekening van het vonnis. Deze overigens niet gemotiveerd bestreden kosten, zullen worden toegewezen als in het dictum te melden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt PSV in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van Geretti Sports tot op heden begroot op € 8.023,32, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
- 5.3. verklaart de kostenveroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

- 5.4. verstaat dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet is vervuld;
- 5.5. veroordeelt Geretti Sports in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van PSV tot op heden begroot op € 1.857,33, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
- 5.6. veroordeelt Geretti Sports in de na de datum van dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,-, te vermeerderen indien betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden met een bedrag van € 68,-;
- 5.7. verklaart de kostenveroordelingen onder 5.5 en 5.6 uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2012.

