

0736161188

**IN NAAM DER KONINGIN**

typ.CK  
zaaknr. HD 103.006.061

**ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,  
sector civiel recht,  
vierde kamer, van 20 januari 2009,  
gewezen in de zaak van:**

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT DIRECT HOLDING B.V.,  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT DIRECT B.V.,  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STANNO HOLDING B.V.,  
alle gevestigd te Deventer,  
hierna gezamenlijk aangeduid als "SD"  
appellanten bij exploit van dagvaarding van 10 januari 2008,  
advocaat: mr. L.E.J. Jonker,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORTS DIRECT INTERNATIONAL. B.V.,  
gevestigd te Bergen op Zoom,  
geïntimeerde bij gemeld exploit,  
hierna aangeduid als "SDI"  
- advocaat: mr. R.H. van Muijen,

op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda gewezen vonnis van 18 december 2007 tussen Sport Direct Holding B.V. en Sport Direct B.V. als eiseressen en Stanno Holding B.V. als aan de zijde van eiseressen gevoegde partij en SDI als gedaagde.

.....

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr./rolnr 182051/KG ZA 07-633)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft SD onder overlegging van acht producties (26-33) tien grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van haar (in eerste aanleg gewijzigde) vordering met veroordeling van SDI in de volledige kosten van beide instanties.

0736161188

2

HD 103.006.061

2.2. Bij memorie van antwoord heeft SDI onder overlegging van vijf producties (14-18) de grieven bestreden, geconcludeerd tot bekrachtiging van het beroepen vonnis en verzocht SD te veroordelen in de volledige kosten in appel.

2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, SD door mr. R.M.R. van Leeuwen en SDI door mr. D.E. Stols. Beide raadslieden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Partijen hebben op voorhand producties toegezonden (SD producties 34 en 35 en een kostenstaat, SDI een kostenstaat) die ter zitting in het geding zijn gebracht.

2.4. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

### 3. De gronden van het hoger beroep

Voor de exacte inhoud van de grieven - waarmee het geschil in volle omvang aan het hof wordt voorgelegd - verwijst het hof naar de memorie van grieven.

### 4. De beoordeling

4.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

4.2. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende:

- a) Sport Direct B.V. houdt zich onder de namen Sport Direct en SportDirect.com via haar dealernetwerk en via haar webwinkel www.SportDirect.com bezig met de groot- en detailhandel in sport- en vrijetijdsartikelen.
- b) Sport Direct B.V. is op 6 juni 2006 opgericht. De handel via het dealernetwerk heeft zij toen van Stanno Holding B.V. overgenomen. In diezelfde tijd is ook de webwinkel van start gegaan.
- c) Sport Direct Holding B.V. is enig bestuurder/ aandeelhouder van Sport Direct B.V. en houdster van het merk SPORT DIRECT.
- d) SDI houdt zich via retailers en via haar webwinkel www.sportsdirect.com bezig met de handel in sportartikelen. Wat haar retailactiviteiten betreft heeft SDI inmiddels in Nederland vier winkels geopend (in Bergen op Zoom, Middelburg, Muiden en Leeuwarden). Deze winkels en de webwinkel worden gedreven onder de naam SPORTSDIRECT.COM.

0736161188

3

HD 103.006.061

4.3.1. SD heeft SDI in kort geding gedagvaard en na wijziging van eis de volgende voorzieningen gevraagd:

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

II SDI te veroordelen om aan SD, ten titel van dwangsommen, een bedrag van € 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 SD, dat SDI met de nakoming van het onder I vermelde in gebreke blijft;

III SDI te veroordelen in de volledige kosten van het geding, dan wel in een in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die SD heeft gemaakt.

4.3.2. De voorzieningenrechter heeft de voorzieningen geweigerd, kort gezegd op de grond dat de woorden "sport" en "direct" beschrijvend zijn, dat dat niet anders is voor de combinatie van deze twee woorden en dat deze woorden daarom niet gemonopoliseerd mogen worden. Zowel op merkenrechtelijke grondslag als op handelsnaamrechtelijke grondslag zijn de vorderingen daarom naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet toewijsbaar.

#### *Handelsnaamrechtelijke grondslag*

4.4.1. SD heeft in hoger beroep aangevoerd dat haar vordering met name op de handelsnaamrechtelijke grondslag is gebaseerd en wel in het bijzonder op artikel 5 Handelsnaamwet. Zij stelt dat de handelsnamen Sport Direct respectievelijk SportDirect.com sinds 1991 respectievelijk sinds 2006 worden gevoerd en dat SDI de (handels)naam SPORTSDIRECT.com pas vanaf februari 2007 is gaan gebruiken. Aldus heeft SD oudere rechten en kan zij zich met succes verzetten tegen het aangevallen (handels)naam gebruik door SDI nu door dat gebruik verwarringsgevaar is te duchten.

4.4.2. SDI heeft gesteld dat de woorden "sport" en "direct" slechts beschrijvende termen zijn en dat deze woorden daarom niet gemonopoliseerd mogen worden. Verder mag eventueel gebruik van de handelsnaam Sport Direct door het oude Sport Direct B.V. (voorgangster van Stanno Holding B.V.; hof) niet bij gebruik door (het huidige, in 2006 opgerichte) Sport Direct B.V. worden opgeteld, nu van een

0736161188

geldige overdracht in 2006 van de handelsnaam Sport Direct geen sprake is geweest. SDI heeft voorts betwist dat SD de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com daadwerkelijk voert. Volgens SDI is het door SD in dat kader aangevoerde gebruik geen gebruik van een handelsnaam maar van een dienstmerk. De domeinnaam www.SportDirect.com is slechts een verwijzing naar een virtueel adres. Tenslotte heeft SDI betwist dat sprake is van verwarringsgevaar.

4.5.1. Het hof stelt voorop dat aan de geldigheid van een handelsnaam niet de eis van onderscheidend vermogen wordt gesteld. Een handelsnaam kan dus uit louter beschrijvende termen bestaan. Partijen zijn het er ook wel over eens dat de in het geding zijnde handelsnamen geldige handelsnamen zijn; bij bespreking van grief 1 bestaat dan ook geen belang. Partijen twisten echter omtrent de omvang van de bescherming van die namen.

4.5.2. Niettemin mag een handelsnaam niet de taal monopoliseren, zodat in een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen in beginsel ook door anderen kunnen worden gevoerd. Daarbij moet echter worden gezien of de handelsnaam, in zijn geheel, geen verwarring wekt. Toegespitst op de onderhavige casus dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com enerzijds en SPORTSDIRECT.com anderzijds, in hun geheel beschouwd, zo'n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten.

4.5.3. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend. Hoewel aan SDI kan worden toegegeven dat de term "sport" in het onderhavige geval als beschrijvende term kan worden gezien en dat dat, als het gaat om rechtstreekse verkoop aan consumenten, mogelijk ook voor de term "direct" geldt, is voor de beoordeling van de vordering op deze grondslag doorslaggevend of van het gebruik van de combinatie van deze twee termen als handelsnamen verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter heeft deze maatstaf niet toegepast, maar heeft bij zijn oordeel omtrent deze handelsnaamrechtelijke grondslag de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie van de EG tot uitgangspunt genomen en het daarin verwoorde algemene belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. Handelsnamen daarentegen mogen, zoals gezegd, nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming.

4.5.4. Tussen partijen staat vast dat zij de enige twee ondernemingen zijn in Nederland, die de woorden "sport" en "direct" gecombineerd als handelsnaam gebruiken voor

0736161188

5

HD 103.006.061

soortgelijke activiteiten en dat zij - mede via internet - door heel Nederland actief zijn. Op de letter "s" na "sport" na, zijn de gebruikte namen en de gebruikte combinatie identiek. Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek kan dit verwarrend zijn. Anders gezegd: er is sprake van verwarringsgevaar. SDI heeft nog aangevoerd dat een enkel incident waarbij van verwarring is gebleken niet zonder meer verwarringsgevaar oplevert. Dat is juist, maar of verwarring is opgetreden is niet doorslaggevend. Zoals gezegd is bepalend of verwarring is te duchten. En dat is in casu naar het oordeel van het hof het geval.

4.5.5. Veronderstellenderwijs aannemende dat de woorden "sport" en "direct" louter beschrijvende termen zijn, zou aan het aannemen van handelsnaamrechtelijke bescherming in de weg staan een monopolisering door SD van die termen in die zin dat een andere onderneming daardoor ongerechtvaardigd wordt belemmerd in het kunnen gebruiken van een handelsnaam die bij haar bedrijfsactiviteiten past. Van een zodanige monopolisering is echter geen sprake. Het staat SDI immers vrij om een handelsnaam te kiezen waarin het woord "sport" voorkomt. SDI mag evenzeer kiezen voor een handelsnaam waarin de term "direct" is verwerkt. Echter het gebruik van beide termen gelijktijdig op de onderhavige wijze, waardoor haar handelsnaam vrijwel identiek is aan de handelsnaam van SD, is aan SDI niet toegestaan. Hierdoor wordt SDI niet in voldoende relevante mate beperkt in haar mogelijkheden om een passende handelsnaam te kiezen. Dit blijkt reeds uit het feit dat enkel partijen bedoelde combinatie van termen gebruiken voor hun bedrijfsactiviteiten terwijl er in Nederland vele ondernemingen met andere namen zijn die sportartikelen al dan niet via internet verkopen.

4.5.6. Dat SD de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com daadwerkelijk voert, is voldoende aannemelijk geworden. Anders dan SDI stelt is het gebruik van de naam SportDirect.com in voetbalstadions en op aan door SD verkochte sportartikelen bevestigde kaartjes niet louter als merkgebruik te kwalificeren. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft SD toegelicht dat genoemde kaartjes niet als label in/aan het desbetreffende artikel zijn genaaid, maar slechts "los, aan een touwtje" aan dat artikel zijn bevestigd en dat het artikel ook is voorzien van een label met daarop het merk van dat artikel, zoals bijvoorbeeld "Hummel". Met het "losse kaartje" met daarop de naam SportDirect.com wijst SD er op dat het desbetreffende merkartikel via haar onderneming verkrijgbaar is, aldus SD. Ook met

0736161188

6

HD 103.006.061

het gebruik van de naam in voetbalstadions stelt SD eveneens haar onderneming in het voetlicht te willen stellen. Aldus heeft SD naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat zij met bedoeld gebruik bij het publiek de aandacht vestigt op haar onderneming en dat zij haar handelsnaam daadwerkelijk voert. Overigens kan de naam van een onderneming tevens een teken ter onderscheiding van haar diensten zijn, zodat handelsnaamgebruik en dienstmerkgebruik elkaar kunnen overlappen.

Ook het gebruik van de domeinnaam SportDirect.com is in het onderhavige geval als handelsnaamgebruik te kwalificeren. SD heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op deze wijze haar via een webwinkel geëxploiteerde onderneming onder de aandacht brengt en dat aldus het gebruik moet worden gezien als een virtueel uithangbord (en niet louter als een virtueel adres).

Het voorgaande heeft ook te gelden als gebruik van de handelsnaam Sport Direct, nu de toevoeging ".com" in dit kader geen zelfstandige betekenis heeft.

4.5.7. Wat de start van het wederzijdse gebruik betreft is gebruik door SD van genoemde namen vanaf in ieder geval 2006 - en dus eerder dan gebruik door SDI vanaf februari 2007 - voldoende gebleken. Het hof laat daarom de kwestie van het gebruik van de handelsnaam Sport Direct vóór 2006 door (de rechtsvoorgangster van) Stanno Holding B.V. onbesproken.

4.5.8. Het vorenstaande betekent dat de grieven 2, 3 en 4 slagen en dat de vordering van SD voorzover gebaseerd op artikel 5 Handelsnaamwet zal worden toegewezen, met dien verstande dat aan SDI een termijn van vier weken na betekening van dit arrest zal worden gegund en dat aan eventueel te verbeuren dwangsommen een maximum van € 500.000,-- zal worden verbonden.

De formulering van het verbod zal het hof doen aansluiten bij het gebruik zoals dit door SDI van de gewraakte handelsnaam wordt gemaakt. Voor een verderstrekend verbod biedt hetgeen SD heeft gesteld onvoldoende grondslag.

4.6. Nu de vordering van SD op deze grond in zoverre toegewezen is, heeft grief 5 die betrekking heeft op het verwerpen van de andere handelsnaamrechtelijke grondslag, artikel 5a Handelsnaamwet, geen bespreking.

*Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE*

4.7. Voorzover SD haar vordering baseert op deze (merkenrechtelijke) grondslag heeft deze grondslag geen bespre-

0736161188

7

HD 103.006.061

king nu de vordering reeds op de hiervoor aangegeven grondslag toewijsbaar is. Bij bespreking van de grieven 6,7,8 en 9, die de oordelen van de voorzieningenrechter omtrent het onderscheidend vermogen van het merk Sport Direct bestrijden, bestaat daarom geen belang meer.

#### Kosten

4.8.1. Nu de gevraagde voorzieningen grotendeels worden toegewezen dient SD (ook al slaagt slechts een deel van haar grieven) als de overwegend in het gelijk gestelde partij te worden aangemerkt. Daarom dient SDI de redelijke en evenredige kosten die SD zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft moeten maken, te dragen. Grief 10 slaagt.

4.8.2. Wat de eerste aanleg betreft ontlopen de over en weer gevorderde kosten elkaar nauwelijks (SD € 20.710,-- ex BTW, SDI 21.428,--). SDI heeft de door SD gevorderde kosten inhoudelijk niet betwist. Het hof zal daarom de kosten van eerste aanleg als gevorderd toewijzen. Wat de tweede aanleg betreft is dit anders. SDI begroot haar kosten op ruim € 17.000,--, SD op (€ 24.223,73 + € 7.155,-- =) € 31.378,73. SDI heeft betwist dat dit redelijke en evenredige kosten zijn en daarbij verwezen naar de door haar begrote kosten. SD heeft daartegenover niets gesteld dat de conclusie zou kunnen rechtvaardigen dat de aan haar zijde gevallen kosten aanzienlijk hoger liggen dan die van SDI. Gezien de aard van de zaak komt het hof een bedrag van € 20.000,-- (inclusief verschotten en exclusief BTW) redelijk voor.

#### Artikel 1019i Rv

4.9. Het hof zal geen termijn als bedoeld in artikel 1091i Rv. gelasten, nu de eis in de hoofdzaak (bij wijze van reconventionele vordering) reeds aanhangig is gemaakt.

#### 5. De uitspraak

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep

en opnieuw rechtdoende:

I veroordeelt SDI om, binnen vier weken na de betekening van dit arrest, elk gebruik van de handelsnaam SPORTSDIRECT.com te staken en gestaakt te houden;

0736161188

8

HD 103.006.061

II veroordeelt SDI om aan SD, ten titel van dwangsommen, een bedrag te betalen van € 5.000,-- (vijfduizend euro) per iedere - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), zulks naar keuze van SD, dat SDI met de nakoming van het hiervoor onder I vermelde in gebreke blijft; bepaalt dat het totaal van de door SDI te verbeuren dwangsommen als gevolg van het niet voldoen aan het hiervoor onder I bepaalde niet meer dan € 500.000,-- (vijfhonderdduizend euro) zal kunnen bedragen;

III veroordeelt SDI om aan SD te voldoen de aan de zijde van SD zowel in eerste aanleg als in hoger beroep gevallen kosten, in totaal begroot op € 40.710,-- (veertigduizendzevenhonderdtien euro);

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Keizer en Wabeke en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 20 januari 2009.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier      w.g. de rolraadsheer  
VOOR GROSSE / AFSCHRIFT  
Afgegeven aan: adv. app. / geïntim.: ME. R.H. van. Muijen

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 20-01-2009

J. Kromodikyo

2