

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB

Vonnis in kort geding van 3 september 2009

in de zaak van

ERIK LOUIS DEEN,
wonende en zaak doende te Leiden,
eiser in conventie bij dagvaarding van 30 juli 2009,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEEN COACHING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HERXSON B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam.

Eiser in conventie zal hierna Erik Deen worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk Deen Coaching en Herxson worden genoemd en gezamenlijk Deen en Herxson.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 21 augustus 2009 heeft Erik Deen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat hij zijn eis heeft vermeerderd als na te melden. Deen en Herxson hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. Erik Deen heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

2

hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig Erik Deen met mr. Overdijk en mr. E.C. de Vries, en aan de zijde van Deen en Herxson F.P. Hazelzet, directeur van gedaagden, met mr. Hofhuis.

2. De feiten in conventie en reconventie

2.1. In 1937 heeft L. Deen, de vader van Erik Deen, een adviespraktijk opgericht op het gebied van bedrijfspsychologie en bedrijfsorganisatie, school- en beroepskeuze, arbeidsbemiddeling alsmede het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, alles in de ruimste zin van het woord. Deze onderneming is in 1971 ondergebracht in een besloten vennootschap, gevestigd te Rotterdam, waarvan de statutaire en de handelsnaam luidde: Psychologisch Adviesbureau L. Deen B.V. In 1993 is de onderneming overgenomen door Psychologisch Adviesbureau Deen B.V. (verder te noemen Deen B.V.). De letter 'L' was al eerder uit de handelsnaam verdwenen.

2.2. Erik Deen is in het verleden werkzaam geweest bij Deen B.V. In 1993 is hij bij Deen B.V. weggegaan en vennoot geworden van E. Deen & Partners v.o.f., gevestigd te Leiden, welke v.o.f. zich bezighield met het verrichten van psychologische diensten gericht op het begeleiden van werkzoekenden, het uitoefenen van een adviespraktijk op het terrein van de psychologie, het adviseren van bedrijven m.b.t. personeelszaken. De v.o.f. is in 1995 ontbonden en Erik Deen heeft de onderneming als eenmanszaak voortgezet.

2.3. Deen B.V. heeft zich in kort geding verzet tegen het gebruik door Erik Deen van de handelsnaam E. Deen & Partners en iedere andere handelsnaam die verwarring tussen beide ondernemingen schept. Bij vonnis van 29 mei 1995 heeft de voorzieningenrechter te Den Haag Erik Deen op vordering van Deen B.V. in conventie verboden – kort gezegd – om als handelsnaam te voeren E. Deen & Partners, dan wel een andere handelsnaam die van de handelsnaam 'Psychologisch Adviesbureau Deen B.V.' niet of in slechts zo geringe mate afwijkt dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten valt. In reconventie heeft de voorzieningenrechter Deen B.V. bevolen te gehengen en te gedogen dat Erik Deen als handelsnaam zal voeren 'Erik Deen Outplacement'. Deze laatste beslissing is als volgt gemotiveerd:

"De duidelijke vermelding van een voornaam en de toevoeging van het beperkte werkterrein – een en ander in afwijking van de handelsnaam van Deen BV – zullen in voldoende mate het gevaar voor verwarring bij het publiek wegnemen."

2.4. Sinds 29 mei 1995 voert Erik Deen als handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' en sinds 1997 mede de handelsnaam Erik Deen Coaching. Hij maakt gebruik van de domeinnamen www.erikdeenoutplacement.nl, www.deenreintegratie.nl, www.deencoaching.nl en www.erikdeen.nl.

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

3

2.5. De onder 2.3 genoemde beslissing van de voorzieningenrechter is in hoger beroep bekrachtigd door het gerechtshof te Den Haag op 2 juli 1998. Het Hof heeft daarbij overwogen:

“Door de combinatie van de volledige voor- en achternaam “Erik Deen” en “Outplacement” wordt ten opzichte van het relevante publiek het accent op de naam “Deen” voldoende verminderd om het, nog bij “E. Deen & Partners” bestaande, verwarringsgevaar weg te nemen.”

2.6. Deen B.V. is op 25 mei 2007 overgegaan in Deen Coaching. In het handelsregister staan van Deen Coaching de volgende handelsnamen geregistreerd:

- Deen Coaching B.V.
- Deen Studie en Loopbaanadviesing
- Deen Outplacement (sinds 2001)
- Deen Organisatie Advies
- Deen Training en Coaching
- Deen Loopbaanbegeleiding
- Deen Management Coaching
- Deen Re-integratie
- Deen Replacement

2.7. Herxson is bestuurder en enig aandeelhouder van Deen Coaching. In 2006 heeft zij de intellectuele eigendomsrechten van Deen B.V. overgedragen gekregen. Tevens is zij houdster van het Benelux woordmerk ‘Deen’ voor verschillende waren en diensten, waaronder het uitoefenen van een adviespraktijk op het terrein van de bedrijfspsychologie en bedrijfsorganisatie; het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, arbeidsbemiddeling en adviesing inzake personeel en personeelszaken; werving en selectie van personeel; loopbaanbegeleiding en -adviesing; outplacement; het trainen van werknemers en het verrichten van psychologische onderzoeken. Dit merk is gedeponereerd op 24 januari 1995.

2.8. Erik Deen heeft Deen en Herxson bij brief van 1 mei 2009 gesommeerd om het gebruik van de handelsnamen ‘Deen Coaching’ en ‘Deen Outplacement’ met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en om deze namen per direct uit het handelsregister te verwijderen. Deen en Herxson hebben geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

3. Het geschil in conventie

3.1. Erik Deen vordert na wijziging van eis, kort gezegd:

- 1) Deen en Herxson te verbieden een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding ‘Deen Coaching’ dan wel ‘Deen Outplacement’ voorkomt, dan wel een andere handelsnaam die op verwarringwekkende wijze lijkt op een handelsnaam van Erik Deen;
- 2) Deen Coaching te bevelen om het Handelsregister te verzoeken om de inschrijving van de handelsnamen ‘Deen Coaching’ en ‘Deen Outplacement’

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

4

door te halen, onder verzending van bewijsstukken van dat verzoek aan de advocaat van Erik Deen;

- 3) Deen Coaching te bevelen om haar statutaire handelsnaam dusdanig te wijzigen dat deze geen verwarring meer kan veroorzaken met de handelsnaam van Erik Deen;
- 4) al het voorgaande op straffe van dwangsommen;
- 5) Deen en Herxson te veroordelen in de volledige proceskosten.

3.2. Daartoe stelt Erik Deen, samengevat, dat Deen en Herxson inbreuk maken op zijn handelsnaamrechten door het zonder toestemming van Erik Deen exploiteren van een bedrijf onder de naam 'Deen Outplacement' en/of 'Deen Coaching'.

3.3. Deen en Herxson voeren tegen de vordering in conventie het verweer, kort gezegd, dat zij de handelsnaam 'Deen Outplacement' niet gebruikt, en dat Erik Deen de handelsnaam 'Deen Coaching' niet rechtmatig voert.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Deen en Herxson vorderen, kort gezegd, Erik Deen te verbieden om een handelsnaam (een domeinnaam daaronder begrepen) te voeren waarvan het bestanddeel 'Deen' onderdeel uitmaakt, maar zonder dat zowel de toevoeging 'Erik' als de omschrijving van een specifiek product of een specifieke dienst daarin voorkomt, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Erik Deen in de volledige proceskosten, te vermeerderen met rente.

4.2. Daartoe stellen zij, samengevat, dat Erik Deen, door het gebruik van handelsnamen waaraan niet zijn toegevoegd de voornaam 'Erik' en de omschrijving van een specifiek product of een specifieke dienst, inbreuk maakt op de handelsnamen van Deen. Tevens maakt Erik Deen met het gebruik van dergelijke handelsnamen inbreuk op het woordmerk van Herxson.

4.3. Erik Deen voert verweer, waarop voor zover van belang hierna wordt ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóóordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander 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 die ondernemingen te duchten is.

5.2. Vast staat dat de geleverde diensten en het geografische werkterrein van beide ondernemingen elkaar overlappen. Partijen zijn het er ook over eens dat hun klanten beide ondernemingen met elkaar verwarren. Deze verwarring wordt

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

5

versterkt doordat beide ondernemingen met hun tijd zijn meegegaan en tot onderdeel van hun handelsnamen hebben gemaakt de Engelse benaming van de specifieke activiteit die binnen de onderneming wordt ontplooid, waardoor de nadruk is komen te liggen op de namen 'Erik Deen' en 'Deen', die erg dicht bij elkaar liggen. Beide partijen hebben er dan ook spoedeisend belang bij dat duidelijkheid wordt geschapen over de vraag of de door hen gebruikte handelsnamen toelaatbaar zijn.

5.3. Deen Coaching heeft ter zitting toegezegd dat zij – zonder te erkennen dat zij daartoe rechtens gehouden is – het Handelsregister zal verzoeken om haar handelsnamen 'Deen Coaching' en 'Deen Outplacement' door te halen en dat zij haar statutaire naam zal wijzigen, omdat zij geen plannen heeft om zich onder deze namen te profileren. Zij heeft eveneens toegezegd dat zij bewijsstukken van het verzoek aan het Handelsregister aan de advocaat van Erik Deen zal sturen. Gelet op deze toezeggingen heeft Erik Deen geen belang bij toewijzing van de vordering met betrekking tot deze namen en bij toewijzing van de vordering tot overlegging van bewijsstukken, zodat deze onderdelen van de vordering reeds op die grond zullen worden afgewezen.

5.4. Met betrekking tot het gevorderde verbod op het voeren van andere handelsnamen dan onder 5.3 genoemd, die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met die van Erik Deen, dient te worden beoordeeld of Erik Deen de handelsnamen 'Deen Outplacement' en 'Deen Coaching' rechtmatig voerde voordat Deen Coaching onder daarop gelijkende namen naar buiten trad. Partijen zijn het er over eens dat bij die beoordeling het vonnis van de voorzieningenrechter te Den Haag en het arrest van het gerechtshof te Den Haag als uitgangspunt moeten worden genomen. Partijen zijn het er voorts over eens dat uit die uitspraken volgt dat Erik Deen slechts gebruik mag maken van de naam 'Deen' in zijn handelsnamen, indien die naam wordt voorafgegaan door de naam 'Erik' en gevolgd door een omschrijving van het werkterrein. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat het gebruik door Erik Deen van handelsnamen zonder toevoeging van zowel de naam 'Erik' als een omschrijving van de activiteit niet geoorloofd is. Voorzover Deen Coaching het woord 'Deen' in haar handelsnaam wil laten volgen door een woord dat de gebruikelijke omschrijving van haar werkgebied is, kan haar dat recht niet worden ontnomen. Dat dit verwarring kan veroorzaken met de door Erik Deen gevoerde handelsnamen ('Deen', voorafgegaan door 'Erik' en gevolgd door een omschrijving van het werkterrein), is uitsluitend het gevolg van de keuze van Erik Deen om met zijn handelsnamen zo dicht aan te gaan zitten tegen de reeds veel langer gebruikte handelsnamen van (de rechtsvoorganger van) Deen Coaching. Dit verwarringsgevaar kan dan ook niet leiden tot een verbod aan Deen Coaching om in haar handelsnamen het beschrijvende element op te nemen. Het gevorderde verbod op het gebruik van andere, op de handelsnaam van Erik Deen gelijkende handelsnamen wordt daarom afgewezen.

5.5. Erik Deen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deen en Herxson hebben veroordeling van Erik Deen

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

6

gevorderd in de volledige (proces)kosten, op grond van artikel 1019h Rv. Zij vordert een bedrag van EUR 11.780,85 aan advocaatkosten. Erik Deen heeft hiertegen geen verweer gevoerd en deze kosten komen redelijk voor. De gevorderde kosten zullen derhalve worden begroot op:

- vast recht	EUR	262,00
- salaris advocaat		<u>11.780,85</u>
Totaal	EUR	12.042,85

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Ter zitting heeft Erik Deen toegezegd de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegratie.nl "dood" te zullen maken. Voor zover de vordering ziet op deze domeinnamen hebben gedaagden, gelet op deze toezegging, geen belang meer bij toewijzing daarvan. In zoverre zal de vordering dan ook worden afgewezen.

6.2. Derhalve resteert de vordering om Erik Deen te verbieden een andere handelsnaam (een domeinnaam daaronder begrepen) te voeren waarvan het bestanddeel 'Deen' onderdeel uitmaakt, zonder dat daaraan de naam 'Erik' en de omschrijving van een specifiek product of een specifieke dienst zijn toegevoegd.

6.3. Partijen verschillen van mening over de vraag of het gebruik van een domeinnaam moet worden aangemerkt als het gebruik van een handelsnaam. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Erik Deen gebruikt de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegratie.nl om mogelijke klanten die op zoek zijn naar een onderneming die onder de naam 'Deen' deze diensten aanbiedt, naar zijn site te leiden. Hij treedt onder deze namen dus naar buiten, zodat het gebruik van deze namen als gebruik van handelsnamen moet worden aangemerkt. Omdat de handelsnamen van partijen zo dicht bij elkaar liggen, rust op Erik Deen de plicht om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen. Nu zijn recht op gebruik van de naam 'Deen' – zoals hiervoor onder 5.4 is overwogen – is beperkt door de eis dat die naam moet zijn voorzien van de hiervoor genoemde toevoegingen en nu het gebruik van de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegratie.nl de verwarring nog groter maakt, maakt Erik Deen door het gebruik van die domeinnamen inbreuk op de (handelsnaam- en merk)rechten van Deen en Herxson. Dit geldt niet voor de domeinnaam www.erikdeen.nl, nu deze domeinnaam duidelijk verwijst naar Erik Deen. Dat Erik Deen heeft toegezegd om de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegratie.nl "dood" te zullen maken, ontnemt Deen en Herxson niet hun belang bij het gevorderde verbod om andere inbreukmakende handelsnamen te voeren. De slotsom is dat het gevorderde verbod op het gebruik van de domeinnamen www.deencoaching.nl, www.deenreintegratie.nl en www.erikdeen.nl zal worden afgewezen, maar dat vordering voor het overige zal worden toegewezen, waarbij de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

7

6.4. Erik Deen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden wegens samenhang met de conventie begroot op nihil.

6.5. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op drie maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2. veroordeelt Erik Deen in de proceskosten, aan de zijde van Deen en Herxson tot op heden begroot op EUR 12.042,85, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

7.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.4. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.5. verbiedt Erik Deen om langer dan dertig dagen na betekening van dit vonnis een handelsnaam (waaronder mede wordt verstaan een domeinnaam) te voeren waarvan de naam 'Deen' onderdeel uitmaakt, zonder dat deze naam wordt voorafgegaan door de naam 'Erik' en zonder dat daaraan is toegevoegd de omschrijving van een specifiek product of een specifieke dienst, met uitzondering van de domeinnaam www.erikdeen.nl,

7.6. bepaalt dat Erik Deen voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 7.5 bepaalde, aan Deen en Herxson een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,00, tot een maximum van EUR 100.000,00,

7.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.8. veroordeelt Erik Deen in de proceskosten, die wegens samenhang met de conventie worden begroot op nihil,


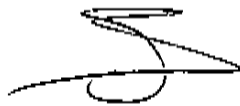
7.9. Stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis,

433147 / KG ZA 09-1503 P/EB
3 september 2009

8

7.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2009.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

