

Vzgr Rb Midden-Nederland, 29 september 2021,  
Satisfact v Satisfact



## HANDELSNAAMRECHT

**Satisfact maakt inbreuk op de handelsnaamrechten van Satisfact**

- [Naam Satisfact wijkt in geringe mate visueel en auditief af, begripsmatig is er deels overeenstemming](#)  
Begripsmatig is er deels overeenstemming. In beide namen zit het bestanddeel “fact”, wat feit betekent. Volgens Satisfact moet “Satisfact” in z’n geheel worden gezien en is dat een afgeleide van het Engelse woord “satisfaction”. “Satisfact” betekent op zichzelf echter niets, ook niet in het Engels. Dat betekent dat het relevante publiek het tweede deel van de handelsnaam van Satisfact zal associëren met het woord “fact” en dat deel is hetzelfde als de handelsnaam van Satisfact. Dit alles bij elkaar maakt dat de handelsnaam van Satisfact in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Satisfact.

- [Er is verwarringsgevaar bij het relevante publiek, ook al wordt uitgegaan van hogere mate oplettendheid](#)

De handelsnamen van partijen lijken, zoals gezegd, erg veel op elkaar. Ook hebben de diensten van partijen een overlap. Tevens zijn de kantoren van beide ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd en opereren zij beide landelijk. Satisfact heeft bovendien onvoldoende betwist dat partijen dezelfde (soort) opdrachtgevers willen bedienen. Dit alles zorgt ervoor dat er verwarringsgevaar is bij het relevante publiek, ook als wordt uitgegaan van een hogere mate van oplettendheid.

**Afwijkend logo kan Satisfact niet baten**

- [de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit - in combinatie met de hiervoor genoemde deels overeenstemmende aard van de ondernemingen en de overige omstandigheden - het verwarringsgevaar niet wegneemt](#)

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Tot die omstandigheden kan ook de specifieke vormgeving van de handelsnamen in logo’s behoren, hoewel de vormgeving van een handelsnaam geen onderdeel van die handelsnaam uitmaakt. Satisfact heeft gezegd dat haar logo zo afwijkt van dat van Satisfact dat er geen verwarringsgevaar is. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De logo’s van partijen verschillen inderdaad van elkaar, maar de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit - in combinatie met de hiervoor genoemde deels overeenstemmende aard

van de ondernemingen en de overige omstandigheden - het verwarringsgevaar niet wegneemt. Bovendien worden de handelsnamen van partijen (in ieder geval) in de domeinnamen zonder logo weergegeven.

Vindplaatsen: [ECLI:NL:RBMNE:2021:4955](#)

**Vzgr Rb Midden-Nederland, 29 september 2021**

(S.H. Gaertman)

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/525747 / KG ZA 21-449

Vonnis in kort geding van 29 september 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STATISFACT B.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Utrecht,

eiseres,

advocaten mr. S. Tigu en mr. P.S. Trapman te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SATISFACT B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zeist,

gedaagde,

advocaten mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen en mr. L. van der Bruggen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Satisfact en Satisfact genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 augustus 2021 met producties 1 tot en met 24

- de op 9 september 2021 van Satisfact ontvangen producties 1 tot en met 24

- de mondelinge behandeling van 13 september 2021

- de pleitnota van Satisfact met wijziging van eis

- de pleitnota van Satisfact.

1.2. Daarna is bepaald dat er op 29 september 2021 een vonnis komt.

### 2. Waar gaat de zaak over?

2.1. Satisfact drijft sinds 2013 - onder die handelsnaam - een onderneming die advies geeft aan en onderzoek doet bij haar opdrachtgevers aan de hand waarvan, onder meer, de tevredenheid van de werknemers van die opdrachtgever kan worden verbeterd. Satisfact maakt daarbij, onder meer, gebruik van softwaretools. Satisfact is sinds 2012 houdster van de domeinnaam [www.statifact.nl](#). Op 11 juni 2021 heeft Satisfact het Benelux woordmerk “*Statifact*” gedeponereerd. Het merk is ingeschreven voor de waren en diensten in klasse 35 en 42, waaronder onderzoek met betrekking tot bedrijfsorganisatorische ontwikkeling en organisatiegroei.

2.2. In 2014 heeft Satisfact aan één van de latere oprichters van Satisfact - die toen nog bij Tele2 werkte - gedetailleerde informatie over de werkwijze van Satisfact gestuurd, met het doel Tele2 als opdrachtgever binnen te halen.

2.3. Satisfact is in 2021 opgericht. Satisfact verstrekt, onder die handelsnaam, een app aan haar opdrachtgevers aan de hand waarvan de tevredenheid van de werknemers van die opdrachtgevers kan worden verbeterd. In de app registreren die werknemers zelf allerlei variabelen. Satisfact is houdster van de domeinnamen www.satisfact.nl en www.satisfact.com.

2.4. Satisfact vindt dat Satisfact inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten. Met dit kort geding wil Satisfact ervoor zorgen dat die inbreuk stopt. Ook heeft zij een aantal nevenvorderingen ingesteld.

### 3. Hoe oordeelt de voorzieningenrechter?

3.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Satisfact inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Satisfact. Aan een beoordeling van de mogelijke merkinbreuk komt zij niet toe. Hieronder wordt dit toegelicht.

#### Toetsingskader

3.2. Artikel 5 Hnw verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam die gelijk is aan of in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam als daardoor - in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar deze zijn gevestigd - bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen.

3.3. Partijen zijn het erover eens dat zowel Satisfact als Satisfact hun naam als handelsnaam gebruiken en dat de handelsnaam van Satisfact jonger is dan die van Satisfact. Over de vraag of is voldaan aan de andere eisen van artikel 5 Hnw verschillen partijen van mening, maar de voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend.

#### Naam wijkt in geringe mate af

3.4. Tussen de handelsnamen van partijen zit maar één letter verschil. Dat maakt dat er sprake is van grote visuele overeenstemming. Ook auditief komen de handelsnamen in grote mate overeen. Beide namen worden “op z’n Engels” uitgesproken. Volgens Satisfact ligt de klemtoon bij haar naam anders dan bij de naam van Satisfact. De voorzieningenrechter hoort dat niet, maar ook als dat wel zo is, dan zorgt dat niet voor een wezenlijk verschil.

Begripsmatig is er deels overeenstemming. In beide namen zit het bestanddeel “fact”, wat feit betekent. Volgens Satisfact moet “Satisfact” in z’n geheel worden gezien en is dat een afgeleide van het Engelse woord “satisfaction”. “Satisfact” betekent op zichzelf echter niets, ook niet in het Engels. Dat betekent dat het relevante publiek het tweede deel van de handelsnaam van Satisfact zal associëren met het woord “fact” en dat deel is hetzelfde als de handelsnaam van Satisfact. Dit alles bij elkaar maakt dat de handelsnaam van Satisfact in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Satisfact.

#### Er is verwarringsgevaar

3.5. Er is sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Hieronder staat waarom dat zo is.

3.6. Volgens Satisfact bestaat het relevante publiek uit professionele partijen met een hogere mate van oplettendheid. Het gaat volgens haar alleen om (beoogd) opdrachtgevers, want de gebruiker van de app van Satisfact (de medewerker van de opdrachtgever) ziet alleen de naam van de app en die heeft een totaal andere naam dan de naam “Satisfact”. Satisfact heeft dit niet (voldoende) betwist, zodat de voorzieningenrechter dit als uitgangspunt neemt.

3.7. De aard van de ondernemingen komt voor een voldoende relevant deel overeen. Beide ondernemingen richten zich op onderzoek en advies aan de hand waarvan de tevredenheid/betrokkenheid van de werknemers van de opdrachtgever kan worden verbeterd. Volgens Satisfact is zij enkel een leverancier van software, maar daar gaat de voorzieningenrechter niet in mee. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel van Satisfact staat namelijk als omschrijving van haar activiteiten: “Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Het doen van onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid en in dat kader leveren van software, software as a service-technology en consultancy diensten.” Satisfact biedt volgens haar eigen omschrijving ook consultancy diensten aan, wat betekent dat zij advies geeft. Satisfact erkent dat haar bedrijfsvoering zich voor een deel ook op een breder terrein dan de werknemertevredenheid richt, in tegenstelling tot de bedrijfsvoering van Satisfact, maar volgens haar ziet 80% van haar activiteiten op “de werknemer-as” en is dat deel groeiende. Satisfact heeft onvoldoende betwist dat van de activiteiten op “de werknemer-as” een verwaarloosbaar deel op de tevredenheid van medewerkers zou zien. Beide ondernemingen richten zich dus deels op hetzelfde onderwerp/dezelfde werkzaamheden. Wel lijkt er deels een verschil te zijn in de praktische uitvoering daarvan, namelijk bij het uitvoeren van het onderzoek. Satisfact levert een app aan de opdrachtgever, waarin diens werknemers zelf informatie invoeren. Satisfact lijkt meer “persoonlijk” betrokken, al maakt zij ook gebruik van apps en software voor het doen van onderzoek en het verwerken van de gegevens. Dit mogelijke verschil in de uitvoering van het onderzoek, maakt echter niet dat er niet voor een relevant deel overeenstemming is in de aard van (de activiteiten van) de ondernemingen.

3.8. De handelsnamen van partijen lijken, zoals gezegd, erg veel op elkaar. Ook hebben de diensten van partijen een overlap. Tevens zijn de kantoren van beide ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd en opereren zij beide landelijk. Satisfact heeft bovendien onvoldoende betwist dat partijen dezelfde (soort) opdrachtgevers willen bedienen. Dit alles zorgt ervoor dat er verwarringsgevaar is bij het relevante publiek, ook als wordt uitgegaan van een hogere mate van oplettendheid.

3.9. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Tot die omstandigheden kan ook de specifieke vormgeving van de handelsnamen in logo’s behoren, hoewel de vormgeving van een handelsnaam

geen onderdeel van die handelsnaam uitmaakt. Satisfact heeft gezegd dat haar logo zo afwijkt van dat van Satisfact dat er geen verwarringsgevaar is. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De logo's van partijen verschillen inderdaad van elkaar, maar de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit - in combinatie met de hiervoor genoemde deels overeenstemmende aard van de ondernemingen en de overige omstandigheden - het verwarringsgevaar niet wegneemt. Bovendien worden de handelsnamen van partijen (in ieder geval) in de domeinnamen zonder logo weergegeven.

3.10. Volgens Satisfact heeft dit verwarringsgevaar zich ook al verwezenlijkt. Satisfact heeft dit niet betwist. Voor een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw is het echter niet nodig dat er ook al sprake is geweest van verwarring. Het bestaan van gevaar daarvoor is voldoende. Dat is hier aanwezig.

#### **Vorderingen**

3.11. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van Satisfact tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam Satisfact, kan worden toegewezen voor zover deze is gebaseerd op het handelsnaamrecht. Satisfact mag haar handelsnaam dus niet meer gebruiken. Satisfact vordert dat Satisfact direct na betekening van dit vonnis stopt met het gebruik van de naam "*Satisfact*". De voorzieningenrechter verwacht dat dit praktische problemen voor Satisfact zal opleveren, omdat zij haar websites, briefpapier etc. zal moeten aanpassen. Daarom ziet zij aanleiding - mede gelet op de omstandigheid dat aan deze veroordeling een dwangsom zal worden verbonden (zie 3.15) - om Satisfact daarvoor een termijn te gunnen van zeven dagen na de betekening van dit vonnis.

3.12. Omdat de domeinnamen www.satisfact.nl en www.satisfact.com de handelsnaam van Satisfact bevat, mag zij deze domeinnaam ook niet meer gebruiken en heeft Satisfact er recht op en belang bij dat deze domeinnamen aan haar worden overgedragen. In eerste instantie heeft Satisfact gevorderd dat Satisfact deze domeinnamen zelf overdraagt. Bij wijziging van eis heeft zij gevorderd dat Satisfact de overdracht zal bewerkstelligen. Satisfact ging er hierbij vanuit dat Satisfact niet zelf de houder van de domeinnamen was. Die veronderstelling blijkt niet te kloppen. De voorzieningenrechter zal de vordering dan ook toewijzen aan de hand van de oorspronkelijke vordering. Nu aan deze veroordeling een dwangsom zal worden verbonden (zie 3.15) is het noodzakelijk de veroordeling zo concreet mogelijk te maken. Deze zal daarom alleen zien op de domeinnamen die op dit moment bekend zijn, namelijk de twee hiervoor genoemde domeinnamen.

3.13. Satisfact heeft ook gevorderd dat Satisfact een opgave doet van de door haar met het gebruik van de handelsnaam "*Satisfact*" behaalde omzet en winst. Zo'n nevenvordering kan in kort geding alleen worden toegewezen als Satisfact daarbij een spoedeisend belang heeft. Dat is het geval bij nevenvorderingen die als doel hebben om verder inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Een vordering tot opgave van omzet en winst valt niet in deze categorie. Deze vordering wordt daarom afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend

belang. De opgave zal in de bodemprocedure moeten plaatsvinden.

3.14. Satisfact heeft gevorderd dat Satisfact een brief aan haar opdrachtgevers stuurt, waarmee de verwarring tussen de handelsnamen wordt weggenomen. Deze vordering wordt toegewezen, waarbij de voorgestelde tekst van de brief iets is aangepast, omdat de merkinbreuk niet is beoordeeld en Satisfact een langere termijn wordt gegund om het gebruik van haar handelsnaam te staken (zie voor de precieze tekst 4.3).

3.15. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt op de manier die in "*De beslissing*" staat.

3.16. Nu alle vorderingen van Satisfact al worden toegewezen op grond van handelsnaaminbreuk (met uitzondering van de vordering tot winstopgave, waar Satisfact geen spoedeisend belang bij heeft, iets wat niet anders wordt als er een beoordeling plaatsvindt op grond van merkinbreuk), heeft zij er geen belang bij dat er ook nog een beoordeling plaatsvindt op grond van de gestelde merkinbreuk. Satisfact heeft in dit kader gezegd dat een veroordeling op grond van merkinbreuk verder reikt. Dat is in zijn algemeenheid juist, maar in het specifieke geval niet, gelet op de omvang van de inbreuk en de formulering van de vorderingen. Dat maakt dus niet dat Satisfact belang heeft bij een aanvullende beoordeling.

#### **Proceskosten**

3.17. Satisfact krijgt ongelijk en moet daarom de proceskosten van Satisfact betalen. Satisfact vordert dat Satisfact op grond van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die zij heeft gemaakt. Dit kan worden toegewezen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een gewoon kort geding: € 15.000,-. Dit tarief is gekozen, omdat er twee IE-grondslagen zijn (merkenrecht en handelsnaamrecht), maar de zaak verder niet uitzonderlijk omvangrijk en/of ingewikkeld is. Het gevorderde bedrag aan salaris voor de advocaat van € 13.598,33 blijft onder dit tarief en wordt daarom toegewezen.

De kosten aan de zijde van Satisfact worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:

- betekening oproeping € 103,33
- griffierecht 667,00
- salaris advocaat 13.598,33

Totaal € 14.368,66

3.18. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen op de manier die in "*De beslissing*" staat.

#### **4. De beslissing**

De voorzieningenrechter

4.1. beveelt Satisfact om met ingang van zeven dagen na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam "*Satisfact*" te staken en gestaakt te houden,

4.2. beveelt Satisfact om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen

www.satisfact.nl en www.satisfact.com over te dragen aan Satisfact door de tokens van de domeinnamen te verschaffen aan de advocaten van Satisfact, 4.3. veroordeelt Satisfact om uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan al haar klanten, in een voor de geadresseerde begrijpelijk taal, een brief te zenden met de onderstaande inhoud en om binnen drie dagen na verzending kopieën van deze brieven aan de advocaten van Satisfact te sturen:

“Geachte [...],

*Bij vonnis van 29 september 2021 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Satisfact B.V. door onze onderneming te drijven onder de naam “Satisfact”.*

*In verband hiermee informeren wij u dat wij vanaf zeven dagen na de betekening van het hiervoor genoemde vonnis de naam “Satisfact” niet meer mogen gebruiken. Wij zullen u in een separaat bericht informeren over de nieuwe naam van onze onderneming.*

*Hoogachtend,*

*[...]”*

4.4. veroordeelt Satisfact om aan Satisfact een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere keer dat zij niet geheel aan de in 4.1 en/of 4.2 en/of 4.3 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, vermeerderd met een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

4.5. bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

4.6. veroordeelt Satisfact in de proceskosten, aan de zijde van Satisfact tot op heden begroot op € 14.368,66, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

4.7. bepaalt conform artikel 1019i Rv de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na de datum van dit vonnis,

4.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Gaertman en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2021.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 1MB (4209)