

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.343.649/01
Zaak- en rolnummer rechtbank : C/09/645702 / HA ZA 23-323

Arrest van 18 augustus 2026

in de zaak van

DNACC B.V.,
gevestigd in Arnhem,
appellante in principaal hoger beroep,
geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, kantoorhoudend in Amsterdam,
tegen

[REDACTED], handelend onder de naam **[REDACTED]**,
wonend in **[REDACTED]**,
geïntimeerde in principaal hoger beroep,
appellant in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. H. Maatjes, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof noemt partijen hierna DNACC en **[REDACTED]**.

1. De zaak in het kort

- 1.1 DNACC bemiddelt bij de verhuur van afvalcontainers. Zij is houdster van merkinschrijvingen van de (Benelux- respectievelijk Unie)woordmerken BOUWBAKKIE, BAKKIE en ROLBAKKIE. **[REDACTED]** verhuurt gesloten opslagcontainers en maakt daarbij onder meer gebruik van de tekens **[REDACTED]** opslag bakkie en **[REDACTED]**. DNACC verwijt **[REDACTED]** inbreuk op haar merkrechten en handelsnamen. **[REDACTED]** vordert op zijn beurt vernietiging van de volgens hem beschrijvende woordmerken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.
- 1.2 De rechtbank heeft de vorderingen van DNACC afgewezen en de vorderingen van **[REDACTED]** toegewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
 - de dagvaarding van 24 juni 2024, waarmee DNACC in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 maart 2024;

-
- de memorie van grieven van DNACC, met bijlagen 38 tot en met 43;
 - de akte tot het overleggen van producties van DNACC, met bijlagen 44 en 45;
 - de akte houdende vermeerdering van eis in reconventie, memorie van antwoord in appel, tevens incidenteel appel van [REDACTED], met bijlage 21;
 - de memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens verweer inzake vermeerderde eis in reconventie; en
 - de bijlage 22 die [REDACTED] en de bijlagen HB 46 tot en met 53 die DNACC ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling hebben overgelegd.

2.2 Op 2 maart 2026 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd. Het hof heeft de op 25 februari 2025 door DNACC ingestuurde bijlagen 54 en 55, waartegen [REDACTED] bezwaar heeft gemaakt, geweigerd.

3. Feitelijke achtergrond

3.1 De rechtbank heeft onder 1 de zaak samengevat en onder 3 feiten vastgesteld. DNACC bestrijdt met haar grieven 1 en 2 een deel van de door de rechtbank in het vonnis gegeven samenvatting en de onder 3.5 vastgestelde feiten. Met inachtneming van die grieven heeft het hof hiervoor een eigen samenvatting gegeven en staat tussen partijen verder in hoger beroep het volgende vast.

3.2 DNACC exploiteert sinds omstreeks 2009 de websites 'bouwbakkie.nl', 'bakkie.nl' en 'rolbakkie.nl'. Via de websites worden containers onder de merken bouwbakkie, bakkie en rolbakkie te huur aangeboden. Het betreft (voornamelijk) open afvalcontainers.

3.3 DNACC is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna ook: de Oude Merken):

- het Beneluxwoordmerk BOUWBAKKIE, aangevraagd op 9 april 2010 en ingeschreven op 4 maart 2011 onder registratienummer 0893142. Het Merk is ingeschreven voor waren en diensten in klasse 39: "Verhuur van containers, te weten afvalcontainers en opslagcontainers";

- het Uniewoordmerk BOUWBAKKIE met registratienummer 009775628, op 1 maart 2011 aangevraagd en op 24 november 2012 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 37: "verhuur van containers, zoals afvalcontainers"; en voor diensten in de klasse 39: "Verhuur van containers, zoals opslagcontainers";

- het Uniewoordmerk BAKKIE met registratienummer 010396406, op 7 november 2011 aangevraagd en op 19 april 2012 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 35: "Zakelijke bemiddeling bij het tot stand komen van verhuurovereenkomsten van containers, zoals afvalcontainers en zakelijke bemiddeling bij het tot stand komen van verhuurovereenkomsten van containers zoals opslagcontainers";

- het Uniewoordmerk 'ROLBAKKIE' met registratienummer 010854768, op 3 mei 2012 aangevraagd en op 14 mei 2013 geregistreerd voor diensten in de klasse 35: "Bemiddeling bij het leggen van zakelijke contacten tussen opdrachtgevers en dienstverleners ten behoeve van de verhuur en het transport van containers, waaronder afvalcontainers en opslagcontainers", en in de klasse 39: "Verhuur en transport van containers, waaronder afvalcontainers en opslagcontainers".

- 3.4 In 2023 heeft DNACC nieuwe merkinschrijvingen (hierna ook: de Nieuwe Merken) aangevraagd en verkregen voor:
- het Beneluxwoordmerk BOUWBAKKIE, aangevraagd op 13 april 2023 en ingeschreven op 16 november 2023 onder registratienummer 1482322. Het Merk is ingeschreven voor waren en diensten in klasse 39, voor onder andere: "Het verhuren van containers; het verhuren van opslagcontainers, het verhuren van containers voor de afvalverwerking; het verhuren van containers voor de opslag van afval; het verhuren van containers voor de opslag (...)"
 - het Beneluxwoordmerk ROLBAKKIE, aangevraagd op 13 april 2023 en ingeschreven op 16 november 2023 onder registratienummer 1482325. Het Merk is ingeschreven voor waren en diensten in klasse 39, voor onder andere: "Het verhuren van containers; het verhuren van opslagcontainers, het verhuren van containers voor de afvalverwerking; het verhuren van containers voor de opslag van afval; het verhuren van containers voor de opslag (...)"
 - het Beneluxwoordmerk BAKKIE, aangevraagd op 13 april 2023 en ingeschreven op 16 november 2023 onder registratienummer 1482323. Het Merk is ingeschreven voor waren en diensten in klasse 39, voor onder andere: "Het verhuren van containers; het verhuren van opslagcontainers, het verhuren van containers voor de afvalverwerking; het verhuren van containers voor de opslag van afval; het verhuren van containers voor de opslag (...)"
- 3.5 Het BBIE heeft de inschrijving van zowel de oude- als de nieuwe merkaanvragen aanvankelijk geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Na gemotiveerd bezwaar van DNACC zijn de aangevraagde merken alsnog ingeschreven in de registers.
- 3.6 [REDACTED] handelt sinds februari 2017 onder de naam '[REDACTED]' in gesloten [REDACTED] ers. De door [REDACTED] aangeboden containerbakken zijn bestemd voor de tijdelijke opslag van spullen. [REDACTED] biedt zijn diensten aan via de website '[REDACTED]'.
- 3.7 DNACC heeft bij brief van 19 april 2018 [REDACTED] aangeschreven ter zake gebruik van de domeinnaam '[REDACTED]' en gebruik van het teken '[REDACTED]'. DNACC heeft [REDACTED] gesommeerd gebruik van het teken te staken. [REDACTED] heeft geweigerd gehoor te geven aan de sommatie. De correspondentie is geëindigd met een brief van DNACC aan [REDACTED] d.d. 11 oktober 2018, waarna tussen partijen geen contact meer is geweest tot aan het uitbrengen van de dagvaarding op 31 maart 2023.
- 3.8 Bij deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de grieven 1 en 2. Deze grieven kunnen op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 DNACC heeft [REDACTED] gedagvaard en gevorderd een bevel tot het staken van merkinbreuken, opheffen van de domeinnaam [REDACTED] en het afleggen van rekening en verantwoording door een registeraccountant, alles op straffe van een dwangsom, alsmede schadevergoeding en winstafdracht, een en ander met veroordeling

van [REDACTED] in de proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv.

- 4.2 [REDACTED] heeft op zijn beurt gevorderd (in reconventie) nietigverklaring dan wel (geheel of gedeeltelijke) vervallenverklaring van de merken van DNACC, en de doorhaling daarvan te gelasten, met veroordeling van DNACC in de proceskosten.
- 4.3 De rechtbank heeft de vorderingen in conventie afgewezen, in reconventie de Oude Merken nietig verklaard en DNACC in de proceskosten in conventie en reconventie veroordeeld.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 DNACC wil dat het hof haar vorderingen alsnog toewijst en de vorderingen van [REDACTED] alsnog afwijst.
- 5.2 [REDACTED] heeft in hoger beroep zijn eis in reconventie vermeerderd en wil voor het overige bekrachtiging van het vonnis, zo nodig op grond van zijn door de rechtbank verworpen beroep op rechtsverwerking. Tegen de verwerping van dit beroep heeft hij incidenteel beroep ingesteld.

6. Beoordeling in principaal en incidenteel hoger beroep

- 6.1 In deze zaak gaat het over de vragen of DNACC geldige (Benelux- respectievelijk Unie-) merkenrechten en handelsnaamrechten heeft voor de woorden 'BOUWBAKKIE', 'BAKKIE' en 'ROLBAKKIE' en, zo ja, of [REDACTED] op die rechten inbreuk heeft gemaakt door gebruik van de tekens [REDACTED] en [REDACTED]. De grieven leggen het geschil in conventie en reconventie in volle omvang voor, waarbij [REDACTED] thans ook de nietigverklaring van de onder 3.4 genoemde Nieuwe Merken van DNACC vordert.

Geldigheid Merken

- 6.2 De grieven 4 tot en met 8 in principaal hoger beroep keren zich tegen de door de rechtbank uitgesproken nietigverklaring van de Oude Merken.
- 6.3 Het hof stelt bij de beoordeling van de grieven het volgende voorop. Op grond van artikel 7 lid b Uniemerkenverordening¹ en artikel 2.2bis lid 1 (b) BVIE² kunnen nietig worden verklaard merken die elk onderscheidend vermogen missen en op grond van artikel 7 lid c Uniemerkenverordening en artikel 2.2bis lid 1 (c) BVIE kunnen nietig worden verklaard merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke beschrijvende tekens moet rekening worden

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

² Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid daarvan niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers en het algemeen belang bij de vrijhouding van bepaalde tekens. Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie van het relevante publiek, bestaande uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren en diensten. DNACC heeft de merken ingeschreven voor, kort gezegd, de (bemiddeling bij de) verhuur van afval- en opslagcontainers. Voor de door DNACC verhuurde afvalcontainers is niet gesteld dat daarvoor bijzondere eisen gelden waarop dit publiek met een hoger aandachtsniveau zal letten. Ook indien, zoals  stelt, voor opslagcontainers in verband met de opslag van kwetsbare spullen deels sprake zou zijn van een publiek met een (iets) hoger aandachtsniveau, dient al met al voor de beoordeling van de geldigheid van de woordmerken van DNACC te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau.

- 6.4 Er is sprake van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd. Dit is het geval indien er een voldoende direct en specifiek verband is tussen het merk en de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven waardoor het publiek meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken, het merk opvat als een beschrijving van de desbetreffende waren of diensten.
- 6.5 Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van art. 4 lid 1 sub c van de Merkenrichtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, zal in beginsel slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. Daarvoor moet het teken een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het teken zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling (HvJEG 12 februari 2004, C-363/99 Postkantoor, rov. 98-100). De inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd als het in tenminste één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01P, ECLI:EU:C:2003:579 – *Doublemint*).
- 6.6 De Oude en Nieuwe Merken zijn ingeschreven voor, samengevat, het verlenen van zakelijke diensten, zoals verhuur, in relatie tot (opslag- of afval)containers (zie hiervoor, onder 3.3 en 3.4). Tussen partijen staat in deze procedure als niet (voldoende) weersproken vast dat het woord ‘bak’ evenals de combinaties ‘bouwbak’ en ‘rolbak’ beschrijvend zijn in de onder 6.4 en 6.5 bedoelde zin. Volgens DNACC is echter ‘kie’ een verkleiningsuitgang, die atypisch en ongebruikelijk is voor grote voorwerpen als

containers en is het bestanddeel “bakkie” daardoor niet beschrijvend voor de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

- 6.7 Het hof volgt DNACC hierin niet. De (‘verkleinings’)uitgang ‘kie’ is een vorm van populair taalgebruik dat kan worden gehanteerd ongeacht de grootte van het desbetreffende object. In dat verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ‘bakkie’ als aanduiding voor een aanhangwagen. De woorden bakkie, bouwakkie en rolakkie leveren ten opzichte van de woorden bak, bouwak en rolak ook niet een woord op met een zodanig ongebruikelijk karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten dat deze een indruk zou wekken die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. Tenminste één van de potentiële betekenissen van het woord ‘bakkie’ is die van (afval of opslag-) container, al dan niet voor een bepaald doel (bij rolakkie een rolcontainer en bij bouwakkie een container voor op de bouw). Er bestaat een voldoende direct en specifiek verband tussen de Merken en de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven – (de verhuur van) containers – waardoor het relevante publiek de Merken zal opvatten als een beschrijving daarvan.
- 6.8 De slotsom is dat BAKKIE, BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE elk onderscheidend vermogen missen en dat zij bovendien kunnen dienen als aanduiding van kenmerken van de diensten waarvoor de Oude en Nieuwe Merken zijn aangevraagd en ingeschreven. Die merken moeten dan ook in beginsel – behoudens voor zover sprake is van inburgering – nietig worden verklaard. De grieven 5 tot en met 8 falen.
- 6.9 Grief 3 die zich richt tegen de formulering van een onderdeel van het verweer dat kennelijk ziet op de in het kader van de verweten inbreuken van belang zijnde vraag of de diensten van partijen gelijk zijn of overeenstemmen, behoeft gezien het voorgaande hier geen behandeling meer.

Inburgering

- 6.10 DNACC heeft zich subsidiair beroepen op inburgering, welk beroep de rechtbank heeft verworpen. De grieven 9 tot en met 12 komen tegen dat oordeel van de rechtbank op. Volgens de grieven hebben de merken van DNACC door langdurig en intensief gebruik onderscheidend vermogen verkregen en zijn daarmee ingeburgerd.
- 6.11 Het hof stelt bij de beoordeling of de merken zijn ingeburgerd het volgende voorop. Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moeten alle factoren onderzocht worden waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan onder meer rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. De omstandigheden waaronder de voorwaarde voor inschrijving

van het merk als vervuld kan worden beschouwd, kunnen niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld (HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:199:230 – *Windsurfing Chiemsee*, rov. 49 - 52). De rechter dient na te gaan of de omstandigheden waaronder deze voorwaarde is vervuld zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk. Voor Beneluxmerken geldt dat de inburgering in beginsel betrekking moet hebben op het gehele grondgebied van de Benelux, althans voor dat taalgebied waarin het merk uitsluitend beschrijvend is en dat moet komen vast te staan dat het merk in dat gehele grond- dan wel taalgebied onderscheidend vermogen heeft verkregen (HvJ EG 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530, *Europolis*).

- 6.12 Samengevat voert DNACC in hoger beroep ter onderbouwing van haar beroep op inburgering het volgende aan. DNACC heeft ter promotie van ‘bouwbakkie’ diverse marketinginspanningen verricht, zoals de vermelding daarvan op trucks, op 290 reclameborden in Nederland en in 150 streeksgewijze reclameboodschappen in Nederland. Volgens DNACC heeft zij in de periode maart 2009 tot november 2010 € 170.000,- voor de promotie van het merk BOUWBAKKIE uitgegeven, blijkt uit de overgelegde belastingaangiften dat in de periode 2018 – 2022 met de verhuur van containers onder de Merken een omzet is behaald van € 45.648.984,- in welke periode € 2.936.670,- voor advertenties en reclame is uitgegeven. Uit deze gegevens volgt volgens DNACC dat met de Merken een grote naamsbekendheid is opgebouwd waarbij BOUWBAKKIE marktleider is. Andere bedrijven die op hun sites of met adwords voor de verhuur van hun containers de woorden ‘BOUWBAKKIE’ of ‘bakkie’ hanteren, doen dat om aan te leunen bij de – door deze concurrentie bij het relevante publiek veronderstelde – naamsbekendheid die DNACC op deze markt heeft opgebouwd, aldus nog steeds DNACC.
- 6.13 Naar het oordeel van het hof heeft DNACC in het licht van de onder 6.11 vermelde rechtspraak onvoldoende (concrete) feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd om te kunnen oordelen dat de tekens ‘bakkie’, ‘bouwbakkie’ en ‘rolbakkie’ door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen en zijn ingeburgerd. Allereerst is voor de vaststelling of een teken als merk is ingeburgerd, beslissend de situatie op het tijdstip van de indiening van de nietigheidsvordering, in dit geval 2023. Uit de door DNACC verstrekte gegevens van haar omzet en reclamebudget – welke gegevens deels ver voor het hiervoor genoemde beoordelingstijdstip liggen – volgt niet welk marktaandeel DNACC op de markt voor de (bemiddeling van) verhuur van afval- en opslagcontainers heeft. Die gegevens zeggen ook weinig over de intensiteit en de geografische spreiding van het merkgebruik. Bij gebrek aan gegevens over andere marktpartijen volgt daaruit ook niet dat DNACC marktleider is, zoals zij stelt. Onder de stukken bevinden zich verder geen marktonderzoeken of andere relevante bewijsstukken, waaruit zou kunnen volgen welk percentage van de betrokken kringen de diensten op basis van de Merken als afkomstig van de onderneming van DNACC, althans van een bepaalde onderneming identificeert. Ook als de concurrentie van DNACC op internet al dan niet met de adwords ‘bouwbakkie’ en ‘bakkie’ zou aanleunen bij de site van DNACC, zijn dat – ook indirect – nog geen voldoende concrete en betrouwbare gegevens omtrent de perceptie van het relevante publiek over de gestelde inburgering.

- 6.14 Bovendien heeft DNACC ter zitting erkend dat zij alleen op de Nederlandse markt actief is. Voor zover zij betoogt dat in dit geval van haar niet kan worden gevergd de Merken (tenminste) ook in Vlaanderen te gebruiken en/of dat de woorden 'bakkie', 'bouwbakkie' of 'rolbakkie' aldaar niet beschrijvend zijn, gaat het hof daaraan voorbij. Dat in Vlaanderen 'bakske' het taalkundig juiste verkleinwoord van 'bak' is, betekent nog niet dat 'bakkie' daar niet beschrijvend is. De reden waarom DNACC de Merken niet heeft gebruikt in Vlaanderen is in het kader van de inburgeringsvraag in beginsel niet van belang. Bovendien heeft DNACC onvoldoende toegelicht dat het voor haar als Nederlandse onderneming niet mogelijk zou zijn om in België afvalcontainers te verhuren en/of daartoe te bemiddelen, met name indien de afvoer van het afval in België zou plaatsvinden. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de Merken ook in Vlaanderen beschrijvend zijn en DNACC deze daar niet heeft gebruikt. Niet is komen vast te staan dat de Merken in het gehele Nederlandse taalgebied, waarin deze beschrijvend zijn, onderscheidend vermogen hebben verkregen.
- 6.15 Al met al ontbreken voldoende concrete en betrouwbare gegevens waaruit volgt dat in de relevante periode in het Nederlandse taalgebied de betrokken kringen de diensten als afkomstig van DNACC identificeren op basis van het gebruik van de tekens BAKKIE, BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE.
- 6.16 Het hof verwerpt tot slot het ter gelegenheid van de mondelinge behandeling door DNACC nog ingenomen standpunt dat tussen partijen als onweersproken zou vaststaan dat de Merken in 2010 en 2011 wegens door DNACC toen geleverd bewijs van inburgering alsnog zijn ingeschreven waardoor volgens DNACC in deze procedure geen ruimte meer zou bestaan voor toewijzing van de in 2023 gevorderde en ex tunc werkende nietigverklaring.
- 6.17 [REDACTED] heeft immers wel degelijk - in beide instanties - in het algemeen betwist dat van inburgering sprake is (geweest), welke betwisting zich ook uitstrekt over de periode ten tijde van de merkinschrijvingen. Bovendien blijkt uit de brief van 3 januari 2011 van het BBIE ook niet dat destijds tot inschrijving van de Merken is overgegaan omdat de Merken zouden zijn *ingeburgerd*. In de brief wordt niet toegelicht waarop de beslissing is gebaseerd, terwijl DNACC in haar bezwaarschrift primair had betoogd dat de [REDACTED], ook onwaarschijnlijk dat het BBIE van inburgering is uitgegaan, gelet op de korte tijd waarin DNACC de merken destijds had gebruikt, nog daargelaten dat het hof in de onderhavige zaak niet aan de beslissingen van het BBIE is gebonden.
- 6.18 De grieven 9 tot en met 12 falen derhalve.

Nietigverklaring van de Nieuwe Merken; eisvermeerdering in incidenteel hoger beroep

- 6.19 De voorgaande overwegingen op grond waarvan de (onder 3.3 weergegeven) Oude Merken nietig moeten worden verklaard, gelden evenzeer voor de gelijkkluidende (onder 3.4 genoemde) Nieuwe Merken voor zover zij zijn aangevraagd en ingeschreven voor de diensten in klasse 39 als hiervoor omschreven. Ook daarvoor geldt dat deze beschrijvend zijn en dat niet is komen vast te staan dat zij door inburgering alsnog onderscheidend vermogen hebben verkregen. De ingestelde vordering tot vernietiging van de 'Nieuwe Merken' is daarom eveneens in zoverre toewijsbaar. In zoverre slaagt het incidenteel hoger beroep. DNACC heeft aangevoerd dat de Nieuwe Merken ook zijn ingeschreven

voor diverse diensten in (onder andere) klasse 40 en [REDACTED] niet heeft gesteld, althans niet onderbouwd dat de Nieuwe Merken ook beschrijvend zijn voor deze diensten. De vordering tot nietigverklaring zal, voor zover zij al moet worden begrepen als betrekking hebbend op andere diensten dan voormelde diensten in klasse 39, worden afgewezen.

Handelsnamen

- 6.20 Volgens de grieven 13 tot en met 18 heeft de rechtbank ten onrechte de vorderingen niet op de daartoe mede aangevoerde handelsnaamrechtelijke grondslag toegewezen.
- 6.21 Het hof stelt bij de beoordeling van de grieven het volgende voorop. Art. 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
- 6.22 Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. In verband met de vrijhoudingsbehoefte biedt de maatstaf gevaar voor verwarring voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die, respectievelijk voor zover zij beschrijvend zijn. De eis dat verwarring te duchten valt, impliceert dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert ('inburgering'). Het publiek is eraan gewend dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken en zal minder snel in verwarring raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de door een onderneming geleverde waren of diensten door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan worden betrokken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam (HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 - *Dairy Partners*).
- 6.23 Naar het oordeel van het hof levert het gebruik van de tekens '[REDACTED]' en '[REDACTED]' door [REDACTED] geen inbreuk op handelsnaamrechten van DNACC op nu daardoor geen verwarringsgevaar te duchten valt. Veronderstellenderwijs aangenomen dat DNACC de tekens 'bakkie', 'bouwbakkie' en 'rolbakkie' als handelsnamen heeft gevoerd - hetgeen [REDACTED] heeft betwist - zijn deze evenals hiervoor ten aanzien van de daarmee overeenstemmende woordmerken is overwogen, beschrijvend voor de daaronder aangeboden waren en diensten: de (bemiddeling bij de) verhuur van (opslag- en afval)containers. DNACC heeft onvoldoende gesteld om te

kunnen oordelen dat het publiek de handelsnamen door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met DNACC. Het hof wijst ook in dit verband op (onder meer) het ontbreken van marktonderzoeken of andere relevante bewijsstukken waaruit dit laatste zou kunnen blijken. Verder vertoont het samengestelde woord 'opslagbakkie' slechts een beperkte visuele en auditieve overeenstemming met 'bakkie', 'bouwbakkie' en 'rolbakkie'. Zo als gevolg van het overeenstemmende woord 'bakkie' al enig gevaar voor verwarring te duchten zou kunnen zijn, neemt de toevoeging, respectievelijk variatie 'opslag-' dit gevaar al weg. Het hof betreft hierbij nog het algemene belang, dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de door een onderneming geleverde waren of diensten door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. De vorderingen van DNACC zijn dus ook op handelsnaamrechtelijke grondslag niet toewijsbaar. De grieven 13 tot en met 18 falen. Op grond van het bovenstaande geldt dat ook voor de grieven 19 tot en met 21.

Rechtsverwerking

- 6.24 Omdat de vorderingen in reconventie tot nietigverklaring van de Oude Merken terecht zijn toegewezen, zijn de op deze merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen van DNACC in conventie niet toewijsbaar. Zoals hiervoor is overwogen, kunnen die vorderingen ook niet op grond van het handelsnaamrecht worden toegewezen. Bij deze stand van zaken behoeft het in incidenteel hoger beroep opnieuw aan het hof voorgelegde beroep van [REDACTED] op rechtsverwerking geen bespreking meer.

Bewijsaanbiedingen

- 6.25 Partijen hebben geen (voldoende gespecificeerd) bewijs aangeboden van concrete feiten en omstandigheden die, indien bewezen, tot een andere uitkomst leiden. Het hof komt daarmee niet toe aan nadere bewijslevering.

Conclusie en proceskosten

- 6.26 De conclusie is dat het principaal hoger beroep van DNACC niet slaagt. In incidenteel hoger beroep zal de vermeerderde eis worden toegewezen. Het hof zal het vonnis bekrachtigen en in aanvulling daarop de 'Nieuwe Merken' nietig verklaren.
- 6.27 DNACC zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van het hoger beroep als bedoeld in art. 1019h Rv.
- 6.28 Naar het oordeel van het hof moet deze zaak worden aangemerkt als een normale bodemzaak in hoger beroep, waarvoor een indicatietarief van € 24.000,- geldt. Voor de toepassing van de indicatietarieven (inclusief de categorie-indeling) gelden principaal en incidenteel appel als één procedure, tenzij zij onvoldoende samenhangen. Dit laatste is bij het onderhavige incidenteel appel niet het geval. Het hof gaat dus voor het principaal en incidenteel appel samen uit van bovengenoemd indicatietarief.
- 6.29 [REDACTED] heeft € 21.374,90 voor de in hoger beroep gemaakte proceskosten gevorderd en deze vordering met stukken onderbouwd. DNACC heeft deze kostenopstelling niet (gemotiveerd) betwist. Nu het door [REDACTED] voor de proceskosten gevorderde bedrag onder het toepasselijke indicatietarief ligt, zal het hof het gevorderde bedrag toewijzen. Vermeerderd met het griffierecht van € 349,- bedragen de

totale kosten aan de zijde van Van de Stad € 21.723,90.

7. Beslissing

Het hof, recht doende in principaal en incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 maart 2024;

verklaart nietig de Beneluxwoordmerken BOUWBAKKIE met registratienummer 1482322, ROLBAKKIE met registratienummer 1482325 en BAKKIE met registratienummer 1482323 voor zover zij zijn ingeschreven voor de volgende diensten in klasse 39 “het verhuren van containers; het verhuren van afvalcontainers; het verhuren van opslagcontainers, het verhuren van containers voor de afvalverwerking; het verhuren van containers voor de opslag van afval; het verhuren van containers voor de opslag” en beveelt de doorhaling daarvan in zoverre;

veroordeelt DNACC in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van  begroot op € 21.723,90;

bepaalt dat als DNACC niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de uitspraak heeft voldaan en dit arrest vervolgens wordt betekend, DNACC de kosten van die betekening moet betalen, plus extra nakosten van € 98,-;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; en

wijst af wat in hoger beroep meer of anders is gevorderd.

Dit arrest is gewezen door mr. B.J. Lenselink, mr. A.D. Kiers - Becking en K.T.M. Stöpetie en in het openbaar uitgesproken op 18 augustus 2026 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: ~~app./geint.~~ *mr. Maaljes*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

18 AUG. 2026

