

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

Zaaknummer: C/09/645702 / HA ZA 23-323

Vonnis van 27 maart 2024

in de zaak van

DNACC B.V.,
te Arnhem,
eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

DANNY VAN DER STAD,
te Lelystad,
gedaagde in conventie, eiser in reconventie,
advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Partijen zullen hierna DNACC, respectievelijk Van der Stad genoemd worden. De zaak is aan de zijde van DNACC inhoudelijk behandeld door mr. M.J.I. Koomen, advocaat te Amsterdam, en aan de zijde van Van der Stad door mr. H. Maatjes voornoemd, advocaat te Amsterdam.

1. Inleiding: waar gaat deze zaak over?

1.1. DNACC verhuurt containerbakken, vooral voor het tijdelijk opslaan en afvoeren van afval. DNACC is houdster van Benelux- en Unieregistraties voor de woordmerken BOUWBAKKIE, ROLBAKKIE en BAKKIE (hierna: 'de Merken'). Van der Stad verhuurt eveneens containers, maar voor het tijdelijk opslaan van huisraad en kwetsbare spullen. Zijn bedrijf heet 'opslagbakkie.nl'. DNACC stelt dat Van der Stad inbreuk maakt op haar merkrechten en op haar handelsnaam. In reconventie vordert Van der Stad vernietiging van de merken op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen.

1.2. De rechtbank oordeelt dat de Merken onderscheidend vermogen missen en beschrijvend zijn, zodat ze ongeschikt zijn om de herkomstfunctie van een merk te kunnen vervullen. De Merken worden door de rechtbank nietig verklaard. Gevolg daarvan is dat alle op het merkrecht gebaseerde vorderingen van DNACC worden afgewezen. Met betrekking tot de handelsnaam van DNACC oordeelt de rechtbank dat een handelsnaam weliswaar beschrijvend mag zijn, maar dat Van der Stad voldoende afstand heeft genomen en mag doorgaan met het gebruik van zijn handelsnaam Opslagbakkie.

2. De procedure

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 31 maart 2023;
- de akte overlegging producties van DNACC van 12 april 2023 met productie(s) EP01 t/m EP14;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van Van der Stad van 24 mei 2023 met producties GP01 t/m GP14;
- het tussenvonnissen van 28 juni 2023 waarop de mondelinge behandeling is bepaald;
- de conclusie van antwoord d.d. 16 augustus 2023 in reconventie tevens houdende akte aanvulling van eis en van gronden van de eis in conventie
- het B16-formulier d.d. 11 november 2023 zijdens Van der Stad met producties GP16 t/m 20;
- het B8-formulier zijdens DNACC d.d. 17 november 2023 met een Akte overleggen producties, met producties EP15 t/m EP30 en EP34; een Akte tot het overleggen van producties tevens akte tot het toevoegen van gronden van de eis met producties EP 31 t/m EP 33; Akte overleggen van gedeeltelijk zwartgemaakte financiële producties, tevens verzoek om geheimhouding te bepalen voor een later over te leggen geschoonde versie met producties EP35 t/m EP37;
- kostenstaat van de zijde van Van der Stad d.d. 27 november 2023 (productie GP21);
- kostenstaat van de zijde van DNACC d.d. 29 november 2023;
- de mondelinge behandeling van 30 november 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt;
- de zijdens Van der Stad overgelegde spreekantekeningen
- de zijdens DNACC overgelegde notitie zoals gebruikt op de mondelinge behandeling.

2.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

3. De feiten

3.1. DNACC exploiteert sinds omstreeks 2009 de websites <bouwbakkie.nl>, <bakkie.nl> en <rolbakkie.nl>. Via de websites verhuurt DNACC containers onder de merken bouwbakkie, bakkie en rolbakkie. Het betreft (voornamelijk) open afvalcontainers.

3.2. 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”.

3.3. 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 (...)”.

3.4. Het BBIE en het EUIPO hebben zowel de oude- als de nieuwe merkinschrijvingen aanvankelijk geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Na gemotiveerd bezwaar van DNACC zijn de aangevraagde merken alsnog ingeschreven in de registers.

3.5. Van der Stad handelt sinds februari 2017 onder de naam ‘Opslagbakkie.nl’ in gesloten opslagcontainers. De door Van der Stad aangeboden containerbakken zijn bestemd voor de tijdelijke opslag van kwetsbare spullen. Van der Stad biedt zijn diensten aan via de website <opslagbakkie.nl>.

3.6. DNACC heeft bij brief van 19 april 2018 Van der Stad aangeschreven ter zake gebruik van de domeinnaam <opslagbakkie.nl> en gebruik van het teken ‘Opslagbakkie’. DNACC heeft Van der Stad gesommeerd gebruik van het teken te staken. Van der Stad heeft geweigerd gehoor te geven aan de sommatie. De correspondentie is geëindigd met een

brief van DNACC aan Van der Stad d.d. 11 oktober 2018, waarna tussen partijen geen contact meer is geweest tot aan het uitbrengen van de dagvaarding op 31 maart 2023.

4. Het geschil

In conventie

4.1. DNACC - na wijziging van eis - verzoekt de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Gedaagde te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de handelsnamen en/of de woordmerken bouwbackie, bakkie en rolbakkie van DNACC door gebruik van het teken opslagbakkie, of enig ander teken waarin het bestanddeel bakkie voorkomt, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,- per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde in strijd met dit verbod handelt;
- II. Gedaagde te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis bij het SIDN een verzoek in te dienen tot opheffing van de domeinnaam www.opslagbakkie.nl met een gelijktijdig afschrift van het verzoek aan de advocaat van eiseres;
- III. Gedaagde te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis op kosten van gedaagde een door eiseres aan te wijzen registeraccountant aan eiseres rekening en verantwoording af te doen leggen van de netto en bruto winst die gedaagde van 1 april 2018 af tot en met 31 december 2018, en vervolgens jaarlijks in de jaren daarna, ten gevolge van de merkinbreuk heeft genoten en de omzet daarmee behaald;
- IV. Gedaagde te veroordelen tot betaling van een dwangsom aan eiseres ten bedrage van € 10.000,- per overtreding van één van de hiervoor sub II. tot en met III. genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van eiseres voor iedere dag dat hij in strijd met enig bovengenoemd bevel handelt;
- V. Gedaagde te veroordelen tot vergoeding van de schade die eiseres heeft geleden door de inbreuk door gedaagde op haar handelsnaamrechten en merkrechten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente gerekend van 1 april 2018 af;
- VI. Gedaagde te veroordelen tot afdracht aan eiseres van de door gedaagde van 1 april 2018 af ten gevolge van de inbreuk genoten winst, met de wettelijke rente over deze bedragen gerekend vanaf 31 december van het jaar waarin de betreffende ten gevolge van de inbreuk genoten winst is behaald;
- VII. Gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseres van de volledige proceskosten van eiseres als bedoeld in artikel 1019h Rv¹.

4.2. Aan haar vorderingen legt DNACC het volgende ten grondslag. DNACC heeft het merk BOUWBAKKIE rond 2009/2010 geïntroduceerd, o.a. met advertentiecampagnes op Google, de naam "bouwbackie" op vrachtauto's, en met reclame op de radio. Hierdoor heeft de website <bouwbackie.nl> (vanaf 2010) grote naamsbekendheid, net zoals de kort daarna

¹ Rechtsvordering.

geïntroduceerde websites <bakkie.nl> en <rolbakkie.nl>. Het bestanddeel ‘bak’ is beschrijvend voor o.a. containers, maar ‘bakkie’ is dat niet. De uitgang ‘kie’ is a-typisch voor grote voorwerpen. Van der Stad maakt met het teken ‘opslagbakkie’ inbreuk op de merkrechten van DNACC. Dit is onrechtmatig jegens DNACC, waardoor zij schade lijdt in de vorm van aantasting van de reputatie en bekendheid van de merken, en tevens verwatering. De handelsnaam ‘Opslagbakkie.nl’ is nagenoeg gelijk aan de merken van DNACC. Beide bedrijven richten zich op dezelfde diensten en hetzelfde publiek. Het gebruik door Van der Stad van de handelsnaam ‘Opslagbakkie.nl’ leidt tot verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de diensten en is daarmee ook in strijd met art. 5a Hnw.²

4.3. Van der Stad voert verweer. Van der Stad concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van DNACC, dan wel afwijzing van de vorderingen van DNACC, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van DNACC in de kosten van deze procedure. Daartoe voert Van der Stad het volgende aan.

4.4. DNACC heeft op 19 april 2018 Van der Stad gesommeerd en daarna niets meer van zich laten horen, zodat door het tijdsverloop tussen die eerste sommatie en de dagvaarding op 31 maart 2023 sprake is van rechtsverwerking. DNACC heeft gebruik van het teken ‘Opslagbakkie’ sinds 8 februari 2017 (datum van eerste gebruik <opslagbakkie.nl> door Van der Stad) langer dan 5 jaar bewust gedoogd in de zin van art. 2.30septies BVIE³ en art. 61 UMVo⁴, althans is het in strijd met de redelijkheid en de billijkheid om na zo lang stilzitten alsnog een procedure te starten.

4.5. Voorts betoogt Van der Stad dat de Merken nietig zijn op de gronden dat zij beschrijvend zijn en geen onderscheidend vermogen hebben. Verder voert Van der Stad aan dat de Oude Uniemerken niet normaal zijn gebruikt gedurende langer dan 5 jaar op het grondgebied van de Unie, omdat zij alleen in Nederland zijn gebruikt. De websites zijn alleen gericht op Nederland. De Oude Uniemerken moeten daarom vervallen worden verklaard. Ook wijst hij erop dat de diensten van partijen verschillen: Van der Stad verhuurt containers voor tijdelijke (doorgaans: boedel-) opslag, maar DNACC is een platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt op het gebied van afval(verwerking). Beoogd publiek verschilt, zoekt naar ‘afvalverwerker’, respectievelijk ‘opslagruimten’. Handelsnaamgebruik door Van der Stad van Opslagbakkie, al dan niet met de toevoeging ‘.nl’, is geen merkgebruik. Zo al sprake is van handelsnaamgebruik door DNACC, geldt dat de beschermingsomvang van de Merken c.q. handelsnamen beperkt is. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

In reconventie

4.6. Van der Stad verzoekt de rechtbank

Primair:

² Handelsnaamwet.

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

⁴ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

-
- I. Het Beneluxmerk en Uniemerken “bouwbakkie” (respectievelijk registratienummer 0893142 en 009775628) en de Uniemerken “bakkie” (registratienummer 010396406) en “rolbakkie” (registratienummer 010854768) nietig te verklaren en doorhaling daarvan te gelasten;

Subsidiair:

- II. De Uniemerken van DNACC, te weten “bouwbakkie” met registratienummer 009775628, “bakkie” (registratienummer 010396406) en “rolbakkie” (registratienummer 010854768) vervallen te verklaren en doorhaling daarvan te gelasten;

Meer subsidiair:

- III. De Uniemerken van DNACC, te weten “bouwbakkie” met registratienummer 009775628, “bakkie” (registratienummer 010396406) en “rolbakkie” (registratienummer 010854768) en het Beneluxmerk “bouwbakkie” (registratienummer 0893142) gedeeltelijk vervallen te verklaren voor de hierna genoemde (delen van) klassen en doorhaling daarvan te gelasten:
- ‘verhuur van opslagcontainers’ (deel klasse 39 Beneluxmerk bouwbakkie en geheel klasse 39 Uniemerken bouwbakkie);
 - ‘zakelijke bemiddeling bij het tot stand komen van verhuurovereenkomsten van containers, zoals opslagcontainers (deel klasse 35 Uniemerken bakkie);
 - ‘(..), waaronder opslagcontainers’ (deel klasse 35 en 39 Uniemerken rolbakkie);

in conventie en reconventie:

- IV. DNACC te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure, waarbij de proceskosten voldaan dienen te worden binnen 14 dagen na de dagtekening van het vonnis, en — voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt — te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening, alsmede de nakosten die worden begroot op € 173,- voor zover Van der Stad niet tot betekening hoeft over te gaan, dan wel indien betekening van het vonnis plaatsvindt een bedrag van € 253,-.

4.7. Aan zijn vorderingen legt Van der Stad ten grondslag dat de Merken onderscheidend vermogen missen en beschrijvend zijn, althans niet normaal zijn gebruikt binnen 5 jaar na inschrijving, althans dat de Merken deels vervallen moeten worden verklaard omdat zij niet tijdig gebruikt zijn voor bepaalde klassen waarvoor het merk wel is ingeschreven.

4.8. DNACC voert verweer. DNACC concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Van der Stad, dan wel afwijzing van de vorderingen van Van der Stad, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Van der Stad in de kosten van deze procedure.

4.9. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling nodig, nader ingegaan.

5. De beoordeling

Bevoegdheid

5.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in conventie van DNACC voor zover deze zijn gebaseerd op de Uniemerken, nu Van der Stad gevestigd is in Nederland. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op de Benelux-merken kan de rechtbank (internationale en relatieve) bevoegdheid ontlenen aan artikel 4.6 lid 1 BVIE nu Van der Stad gevestigd is in Nederland en de gestelde inbreuk (mede) in dit arrondissement plaatsvindt, terwijl er tevens sprake is van verknochte vorderingen (4.6 lid 5 BVIE). Ten aanzien van de vorderingen in reconventie is de rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder d en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet dan wel artikel 4.6 lid 4 BVIE. Voor zover de vorderingen van DNACC gegrond zijn op de gestelde handelsnaaminbreuk, is de rechtbank bevoegd alleen al omdat haar bevoegdheid niet is bestreden.

In conventie en reconventie

Inleiding

5.2. Gezien de samenhang zullen de vorderingen in conventie en reconventie gezamenlijk worden behandeld.

(Geen) Rechtsverwerking

5.3. In conventie heeft Van der Stad een beroep gedaan op rechtsverwerking, op de grond dat DNACC na de sommatie in 2018 tot aan de datum van dagvaarding geen actie heeft ondernomen. Rechtsverwerking kan worden aangenomen indien de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Enkel tijdsverloop is daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt.⁵ Zodanige bijzondere omstandigheden acht de rechtbank hier niet aanwezig. Uit de door DNACC overgelegde stukken blijkt dat de correspondentie tussen partijen is geëindigd zonder dat DNACC op enige manier haar rechten heeft prijsgegeven.

5.4. Eveneens beroept Van der Stad zich erop dat DNACC gedurende een periode van langer dan vijf jaar bewust heeft gedoogd dat Van der Stad gebruik maakte van het teken 'opslagbakkie.nl'. Echter - daargelaten of, en zo ja, wanneer de verjaringstermijn is aangevangen - zoals blijkt uit het feitenverloop (zie r.o. 3.6) is tussen de eerste sommatie en de datum van de dagvaarding de vijfjaarstermijn niet verstreken, zodat niet gezegd kan

⁵ Zie onder meer HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271, rov. 3.3.9.

worden dat DNACC gedurende die gehele periode het gebruik van ‘opslagbakkie.nl’ (bewust) heeft gedoogd. Dit verweer faalt derhalve bij gebrek aan feitelijke grondslag.

Nietigheid van de Merken

5.5. DNACC heeft de Nieuwe Merken ingeroepen nadat de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie was ingediend. Van der Stad heeft daarna zijn reconventionele vordering tot vernietiging van de Oude Merken niet vermeerderd. De nietigheid van de Nieuwe Merken wordt daarom alleen besproken in het kader van het verweer in conventie. De rechtbank zal hierna ingaan op de vraag of de Merken nietig zijn op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen en/of beschrijvendheid. Voor nationale merken (Beneluxmerken) en Uniemerken geldt hetzelfde beoordelingskader.

5.6. Een Uniemerken/Beneluxmerk wordt nietig verklaard als het ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE. Redengevend is daarvoor dat in het kader van het algemeen belang geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk te vervullen. Een Uniemerken heeft onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Of het merk deze herkomstfunctie kan vervullen dient daarbij telkens te worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten⁶. Een merk wordt ook nietig verklaard als het beschrijvend is in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo (voor Beneluxmerken is dit art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE). Beschrijvende en gebruikelijke aanduidingen missen per definitie onderscheidend vermogen.

Het relevante publiek

5.7. De Merken zijn – samengevat – ingeschreven voor de verhuur van opslagcontainers en afvalcontainers. Het relevante publiek bestaat dan ook uit de gemiddelde consument van opslag- en afvalcontainers. Dit publiek zoekt naar een te huren open container, die geschikt is voor het tijdelijk opslaan en/of afvoeren van (bouw)afval of naar een gesloten container voor tijdelijke opslag van huisraad en dergelijke. Hierbij geldt dat deze consument tegelijkertijd op zoek kan zijn naar open en/of gesloten afval- en opslagcontainers. Deze gemiddelde consument zal een hoog aandachtsniveau hebben, nu – zoals Van der Stad stelt en DNACC niet betwist – de tijdelijke opslag van huisraad en andere kwetsbare spullen hogere eisen stelt aan de container dan de opslag en afvoer van afval.

(Geen) Onderscheidend vermogen; (uitsluitend) beschrijvende merknamen

5.8. Naar het oordeel van de rechtbank missen de Merken van huis uit onderscheidend vermogen en zijn zij geheel beschrijvend. De Merken bestaan uitsluitend uit het woord BAKKIE, en/of uit het woord BAKKIE met als voorvoegsel BOUW of ROL. ‘Bouw’, ‘rol’ en ‘bak’ zijn gangbare, beschrijvende woorden. De samenvoeging van ‘bouw’ of ‘rol’ met

⁶ HvJEU 18 juni 2002, C-299/99. ECLI:EU:C:2002:377 (Philips / Remington). HvJ EU 12 februari 2004. ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor) en HvJ EU 29 april 2004, C-456/01 (Henkel / BHIM).

‘bak’ leidt eveneens tot algemeen gangbare, beschrijvende woorden (‘bouwbak’, respectievelijk ‘rolbak’). Dit wordt niet door DNACC bestreden. Uit de door DNACC overgelegde producties volgt bovendien dat ook andere marktdeelnemers regelmatig de aanduidingen ‘bak’ en ‘bakkie’ gebruiken voor het aanbieden van containers.

5.9. DNACC heeft opgeworpen dat ‘bak’ een gebruikelijke aanduiding is voor containers, maar dat de verkleinde vorm, ‘bakkie’, a-typisch is voor een grote containerbak. Hiermee bedoelt DNACC, naar de rechtbank begrijpt, dat het woord ‘bak’ door de toevoeging ‘kie’ onderscheidend vermogen heeft gekregen. De rechtbank overweegt dat ook grote voorwerpen in het dagelijks taalgebruik wel met een verkleinwoord worden aangeduid (bijvoorbeeld ‘huisje’ of ‘kastje’). De toevoeging ‘kie’ aan het woord ‘bak’ is de informele verkleinvorm van ‘bakje’, en doet geen afbreuk aan-, c.q. voegt niets toe aan de betekenis van het woord ‘bak’ c.q. ‘bakje’. De ‘kie’-uitgang verleent het merk BAKKIE derhalve geen onderscheidend vermogen.

5.10. Ter onderbouwing van zijn verweer in conventie c.q. zijn stellingen in reconventie heeft Van der Stad de woordenboekbetekenissen van ‘bakkie’ overgelegd. Aan DNACC kan worden toegegeven dat daaruit niet blijkt dat ‘bakkie’ in het lexicon is opgenomen als verkleinvorm van ‘containerbak’. Dit kan DNACC echter niet baten, omdat een woordenboek in dit geval niet het geschikte medium is om de (on)gebruikelijkheid van de informele (in de zin van spreektaal) verkleinvorm ‘kie’ (en zelfs eigenlijk: ‘ie’) mee aan te tonen. Bovendien is ‘bakkie’ in de woordenboek-betekenis wel degelijk opgenomen als onder meer de informele verkleinde vorm van ‘bak’ in de zin van ‘een bakje koffie’.

5.11. Ter zitting heeft DNACC aangevoerd dat onderscheidend vermogen van de Merken blijkt uit het door haar gestelde gebruik door andere bedrijven, of uit de wijze waarop die derde bedrijven het woord ‘bouwbakkie’ (of variaties daarop) gebruiken om hun *Google-rankings* te verbeteren. Dit gebruik van het woord ‘bakkie’ is uitsluitend in navolging van de Merken, hetgeen de onderscheidende kwaliteit van de Merken zou aantonen, aldus DNACC. DNACC heeft hier ter zitting voorbeelden van gegeven. Wat daar ook van zij, de rechtbank overweegt dat onderscheidend vermogen dient te blijken uit het merk zoals ingeschreven en dat dit niet kan worden afgeleid uit de al dan niet inbreukmakende activiteiten van derden, zodat dit argument van DNACC faalt.

5.12. DNACC heeft ook - kort samengevat - opgeworpen dat het dominerende bestanddeel in de Merken bestaat uit het woord ‘bakkie’ en dat van dat woord de ongebruikelijke uitgang ‘kie’ dan weer specifiek domineert. De rechtbank volgt ook dit betoog niet. De Merken BAKKIE, BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE worden ieder geschreven als één enkel woord. Ieder woord is als zodanig geheel beschrijvend voor een containerbak, respectievelijk een bouwbak of een rolbak. Aangezien ‘kie’ op zichzelf beschouwd betekenisloos is, legt het uitéén trekken van de woorden eerder de nadruk op de beschrijvende kwaliteiten (‘bouw’ en ‘bak’), dan dat er sprake is van een nieuwe betekenis, die voortvloeit uit een beschrijvend deel (‘bak’, ‘bouwbak’ of ‘rolbak’) en een dominerend, niet-beschrijvend deel (‘kie’).

5.13. DNACC heeft niet onderbouwd waarom de aandacht van het publiek zich specifiek zal richten op het woorddeel ‘kie’. Het in aanmerking komende publiek, de gemiddelde consument, zal het merk BOUWBAKKIE of ROLBAKKIE in tegendeel als één geheel waarnemen en zal dus ook BAKKIE niet lezen of opvatten als bestaand uit twee woorden.

Daarmee stelt geen van de Merken de gemiddelde consument in staat het merk BOUWBAKKIE, ROLBAKKIE of BAKKIE op een andere manier op te vatten dan als een gebruikelijke, althans niet ongebruikelijke, beschrijvende term.

5.14. Samenvattend oordeelt de rechtbank dat de Merken niet geschikt zijn ter onderscheiding van de waren en/of diensten van DNACC van andere bedrijven die containerbakken aanbieden.

Geen bewijs van inburgering

5.15. Nu in het voorgaande is geoordeeld dat de Merken beschrijvend zijn en het vereiste onderscheidend vermogen van huis uit missen, staan zij op grond van artikel 2.2bis lid 1 sub b en/of c BVIE (voor Uniemerken is dat artikel 7 lid 2 sub b en/of c UMVo) bloot aan nietigverklaring, tenzij de uitzonderingsgrond van artikel 2.2bis lid 3 BVIE (artikel 7 lid 3 UMVo) zich voordoet en de Merken na inschrijving door gebruik alsnog zijn ingeburgerd. De rechtbank begrijpt de argumenten van DNACC omtrent haar marketing-inspanningen in die zin dat DNACC stelt dat zich hier de inburgeringsuitzondering voordoet, op grond waarvan de Merken toch geldig zijn. Het is aan DNACC om de door haar gestelde inburgering te bewijzen, nu het DNACC is die zich beroept op de rechtsgevolgen daarvan. Daarbij dient DNACC bewijs te leveren van inburgering in de gehele Benelux respectievelijk de Unie, omdat de nietigheidsgrond zich in het gehele territorium van de Benelux/de Unie voordoet.

5.16. Een merk wordt geacht een in de Unie bekend merk te zijn in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo (voor de Benelux: art. 2.20 lid 2 sub c BVIE) wanneer het een zekere mate van vertrouwdsheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Uniemerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Onder omstandigheden kan het grondgebied van de betrokken lidstaat van de Europese Unie worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

5.17. Ter onderbouwing van de beweerdelijke inburgering bij het publiek van al haar merken heeft DNACC overgelegd:

- afbeeldingen van webpagina's;
- afbeeldingen van containers voorzien van het Merk;
- het inschrijvingsdossier van het BVIE uit 2010, met daarin onder meer opgenomen foto's van reclame-uitingen, zoekresultaten op internet; en kosten voor adverteren op Google;
- de inschrijvingsdossiers van het BVIE uit 2023;
- gedeeltelijk zwartgemaakte financiële gegevens betreffende de omzet en verkoopkosten;

5.18. De rechtbank is van oordeel dat dit materiaal, ieder voor zich of in combinatie gezien, onvoldoende is om de gestelde inburgering te kunnen bewijzen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

5.19. De afbeeldingen van webpagina's kunnen uit hun aard niets zeggen over de vraag of de consument deze pagina's heeft gevonden naar aanleiding van een bepaalde zoekterm (bijvoorbeeld 'containerbak'), of dat deze consument specifiek op zoek is geweest naar de Merken op grond van bekendheid met die Merken. DNACC heeft ook niet (voldoende) onderbouwd gesteld dat het publiek op internet zoekt op haar merk BOUWBAKKIE, en niet naar een bouwbak, bak, of zelfs containerbak in het algemeen. Hetzelfde geldt voor verwijzingen op websites van anderen. Voor zover er al sprake is van herkenning van het woord BOUWBAKKIE als een merk bij degene die op een website is beland waar containers worden aangeboden als een 'bakkie', zegt dit niet zoveel over de herkenning door de gemiddelde consument.

5.20. DNACC stelt dat zij grote financiële inspanningen heeft gedaan om het merk bouwakkie in 2010 te introduceren, o.a. met uitgebreide advertentiecampagnes op Google, de naam "bouwakkie" groot vermeld op vrachtauto's, en met reclame op de radio. Hierdoor heeft de website <bouwakkie.nl> al vanaf 2010 - en hebben de kort daarna geïntroduceerde websites <bakkie.nl> en <rolbakkie.nl> al vanaf het begin - een grote naamsbekendheid verkregen. De bij het BBIE ingediende stukken vormen daarvan de bewijsstukken, aldus DNACC. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

5.21. Van het overgelegde reclamemateriaal is onduidelijk wat de zichtbaarheid/hoorbaarheid daarvan is geweest. Verder bevat dat materiaal naast afbeeldingen van een vrachtwagen met daarop een afbeelding van een bouwbak en de url <bouwakkie.nl> nog een billboard met de slogan "Huur met gemak, in 1 minuut een BAK!", opnieuw met een afbeelding van een bouwbak en de url <bouwakkie.nl>. De marketinginspanningen - wat daar verder ook van zij - zijn dus met name gericht op bekendheid van de websites, waarbij niet kan gelden dat bekendheid van die websites gelijk valt te stellen aan bekendheid van het (toenmalige) Beneluxmerk en/of de Merken.

5.22. Daarbij geldt dat deze reclame-uitingen zijn opgenomen in het dossier uit 2010 en derhalve dateren van méér dan 10 jaar geleden. Van de gestelde reclame-uitgaven is niet duidelijk in hoeverre die het Beneluxmerk nog ondersteunen. Uit dit materiaal kan dan ook niet worden afgeleid dat het Beneluxmerk BOUWBAKKIE thans onderscheidend vermogen heeft verkregen doordat het publiek het door de promotie van destijds is gaan opvatten als een zelfstandig onderscheidingsteken voor die waren van deze specifieke aanbieder. Dit geldt des te sterker voor de Uniemerken ROLBAKKIE en BAKKIE en de in 2023 aangevraagde (identieke) Benelux-merken. Voor die nieuwe merken is in het geheel niet gebleken van specifieke reclame-inspanningen en bekendheid bij het publiek.

5.23. Ook zegt de informatie uit het BVIE-dossier uit 2010 niets over inburgering bij het relevante publiek. Dit betreft een (verouderd) dossier dat bedoeld was voor de gespecialiseerde medewerkers van het BVIE. Voor dit oude dossier, net als voor de nieuwe dossiers, geldt dat deze medewerkers niet gelijk vallen te stellen aan het relevante publiek zoals dit door de rechtbank is gedefinieerd (zie r.o. 5.7). Uit die dossiers kan dus niet blijken dat de daarin vermelde bekendheid van de Merken geldt voor het in aanmerking komende publiek in de Benelux/de Unie.

5.24. Tot slot heeft DNACC een financieel overzicht overgelegd, waarin de bijbehorende getallen zijn zwartgemaakt, met het verzoek een complete versie onder geheimhouding te mogen overleggen. De rechtbank zal hieraan voorbij gaan, nu uit die stukken niet kan

blijken wat het marktaandeel is van de Merken in de Benelux of de Unie. De omzet van DNACC, net als haar algemene kosten en de promotie-kosten, zijn op zichzelf geen indicatie van het marktaandeel van DNACC. Daarmee is onvoldoende onderbouwd dat DNACC zich kan beroepen op een bekend merk, c.q. op meerdere bekende merken, laat staan dat haar merk(en) méér dan gemiddeld bekend is/zijn bij een significant deel van het in aanmerking komend publiek.

5.25. In samenhang beoordeeld, ontbreekt in de door DNACC overgelegde stukken overtuigend bewijs van inburgering in de Benelux of in de Unie van de Merken, en tevens ontbreekt bewijs waaruit inburgering blijkt van enig zelfstandig merk. De – onweersproken – lange duur van het gebruik van het BOUWBAKKIE-merk legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal.

5.26. Het nietigheidsverweer in conventie en de nietigheidsvorderingen in reconventie slagen. Gevolg is dat de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen van DNACC zullen worden afgewezen, en de daar tegenoverstaande vorderingen van Van der Stad zullen worden toegewezen.

(Geen) Handelsnaaminbreuk

5.27. DNACC baseert haar vorderingen mede op de stelling dat zij de namen 'bouwbakkie', 'bakkie', en 'rolbakkie' als handelsnamen gebruikt op haar respectievelijke webshops <bouwbakkie.nl>, <bakkie.nl> en <rolbakkie.nl>. Daarnaast maakt zij gebruik van de handelsnaam 'DNACC', aldus DNACC. Ter zitting heeft Van der Stad betwist dat DNACC een andere handelsnaam gebruikt dan 'DNACC'. De rechtbank kan in het midden laten of 'bouwbakkie', 'rolbakkie' en 'bakkie' gebruikt worden als handelsnamen in de zin van de Hnw, nu de vorderingen voor afwijzing gereed liggen ook als de door DNACC gevoerde namen handelsnamen betreffen.

5.28. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien daardoor, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

5.29. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Voorts moet de vraag of verwarring te duchten valt, worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en diens eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. De behoefte tot vrijhouding van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, is een omstandigheid die bij de beoordeling van de vraag of verwarring te duchten

is, dient te worden betrokken. Voor beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen zijn overigens geen bijkomende omstandigheden vereist.⁷

5.30. Tot slot is in dit kader van belang dat de Hoge Raad heeft overwogen⁸ dat het publiek er aan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal 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.

5.31. Vooropgesteld wordt dat de door DNACC gevoerde ‘bakkie’-handelsnamen geheel beschrijvend van aard zijn. In dit verband wordt verwezen naar hetgeen reeds is overwogen in r.o. 5.8 tot en met r.o. 5.14 ten aanzien van de Merken. Er is zodoende ook voor de handelsnamen geen sprake van onderscheidend vermogen van huis uit. DNACC heeft tijdens de mondelinge behandeling weliswaar toegelicht op welke wijze zij heeft geïnvesteerd in enerzijds de bekendheid van haar handelsnamen en anderzijds in het bestrijden van het gebruik van gelijksoortige handelsnamen door derden, maar hieruit blijkt niet de bekendheid van de ‘bakkie’-varianten als handelsnaam of -namen bij het in aanmerking komende publiek.

5.32. Vergelijking van die handelsnamen van DNACC met de handelsnaam ‘Opslagbakkie.nl’ levert in visueel opzicht op zichzelf genomen een gemiddelde mate van overeenstemming op. Tot gevaar voor verwarring leidt dat echter niet. Die visuele overeenstemming wordt immers grotendeels teniet gedaan door het begripsmatige verschil. Ook in auditieve zin is er een aanmerkelijk verschil, dat wordt bepaald door de harde ‘au’-klank in ‘bouw’ en de geheel verschillende klanken en klemtonen in het woord ‘opslag’ (uitgesproken als òp-slág). Er is dus slechts een geringe mate van overeenstemming.

5.33. Daar komt bij dat de aard van de ondernemingen verschillend is. De *core business* van DNACC, zoals zij zelf ook stelt, bestaat uit het leveren van open afvalcontainers en de daarbij behorende opslag en afvoer van dat afval, terwijl Van der Stad zich uitsluitend toelegt op het leveren van gesloten opslagcontainers, waarin opgeslagen goederen beschermd worden tegen weer en wind. Wel is het zo, dat uit de aard van de onderneming van DNACC voortvloeit dat zij zaken doet met- en containers levert aan consumenten die met een verbouwing bezig zijn, zodat in zoverre sprake is of kan zijn van vergelijkbare of complementaire werkzaamheden en in ieder geval van een zelfde publiek (dat partijen in andere plaatsen gevestigd zijn speelt daarbij geen rol). Zoals reeds overwogen (zie r.o. 5.7), geldt voor dit publiek echter dat het aandachtsniveau hoog is, zodat gegeven de geringe mate van overeenstemming tussen de betrokken handelsnamen, geen gevaar voor verwarring is te duchten.

5.34. Dit alles in samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat Van der Stad met zijn afwijkende handelsnaam voldoende afstand heeft genomen van de handelsnamen van DNACC. Dit betekent dat van inbreuk door Van der Stad op handelsnamen van DNACC geen sprake is, zodat ook de vorderingen van DNACC op deze grondslag moeten worden afgewezen.

⁷ Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners).

⁸ Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners). r.o. 2.8.2.

5.35. Nu de nietigheid van de Merken zal worden uitgesproken zoals gevorderd, en er tevens is geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringswekkend handelsnaamgebruik, behoeven de overige stellingen en wren van partijen geen verdere bespreking.

Slotsom

5.36. Uit het voorgaande volgt dat de Merken nietig zijn, omdat zij onderscheidend vermogen missen en beschrijvend zijn voor de aard van de waren en/of diensten. Het verweer van Van der Stad in conventie slaagt dus, nu geen inbreuk kan worden gemaakt op een nietig merk.

5.37. In reconventie kan de spiegelbeeldige vordering onder I van Van der Stad tot nietigverklaring van het de Oude Merken worden toegewezen. De vordering in reconventie onder I wordt dan ook toegewezen zoals gevorderd, met dien verstande dat de nietigverklaring en de doorhaling van de Oude Merken niet uitvoerbaar bij voorraad zullen worden verklaard. De nietigverklaring leent zich daar naar haar aard niet voor⁹ en tegen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het bevel tot doorhaling bestaat een wettelijk beletsel op grond van artikel 1.14 sub b BVIE.

5.38. Nu het primaire betoog in reconventie van Van der Stad slaagt, komt de rechtbank niet toe aan zijn subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen onder II en III.

5.39. In conventie kan DNACC kan zich voor haar vorderingen zodoende niet beroepen op de Merken, zodat de daarop gebaseerde verbodsvordering wordt afgewezen. De vordering onder I van DNACC op grond van handelsnamen wordt eveneens afgewezen. De met de vordering onder I samenhangende vordering onder II tot overdracht van de domeinnaam <opslagbakkie.nl> wordt afgewezen, evenals de nevenvorderingen onder III tot en met VI.

Proceskosten

5.40. DNACC zal als de geheel in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Van der Stad. Van der Stad maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen hebben gesteld dat 50% van de door partijen gemaakte proceskosten kan worden toegerekend aan de procedure in conventie en 50% aan de procedure in reconventie en dat in conventie en reconventie 100% ziet op het IE-deel. De rechtbank zal bij de begroting van de proceskosten daarom deze percentages aanhouden.

Van der Stad heeft specificaties van haar advocaatkosten (exclusief BTW) van in totaal € 12.896 overgelegd.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie normaal met een maximumtarief van €

⁹ HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2.

17.500,--. Nu de declaraties van Van der Stad lager zijn dan het maximumtarief, komen zij geheel voor toewijzing in aanmerking.

Van dit bedrag van € 12.896,-- komt in conventie (€ 12.896,-- x 50% =) € 6.448,-- voor vergoeding in aanmerking en in reconventie eveneens (€ 12.896,-- x 50% =) € 6.448,--, nu 100% daarvan op het IE deel ziet. Deze bedragen worden vermeerderd met het griffierecht van € 314,--, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 13.210,--.

Nakosten behoren tot de proceskosten. De nakosten worden altijd toegewezen, ook als deze niet expliciet zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2023 een bedrag van € 173,00 zonder betekening en bij een procedure in conventie en reconventie een bedrag van € 271,00). Dit bedrag wordt onvoorwaardelijk toegewezen. In geval van betekening wordt een extra component aan salaris (per 1 februari 2023 een bedrag van € 90,00 extra) en de exploitkosten van betekening toegekend. Deze kosten worden voorwaardelijk toegekend, te weten als veroordeelde niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden.

6. De beslissing

De rechtbank

In conventie

6.1. wijst de vorderingen van DNACC af;

In reconventie

6.2. verklaart nietig het Beneluxmerk 'bouwbakkie' met registratienummer 0893142, en spreekt uit de doorhaling daarvan;

6.3. verklaart nietig het Uniewoordmerk 'bouwbakkie' met registratienummer 009775628, het Uniewoordmerk 'bakkie' met registratienummer 010396406 en het Uniewoordmerk 'rolbakkie' met registratienummer 010854768;

In conventie en in reconventie

6.3. veroordeelt DNACC in de proceskosten, aan de zijde van Van der Stad tot dit vonnis vastgesteld op € 13.210,--, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van deze uitspraak tot de dag van volledige betaling;

6.4. veroordeelt DNACC tot betaling aan Van der Stad in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 173,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen met € 90,00 aan salaris advocaat en met de exploitkosten als DNACC niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden,

- en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na betekening van deze uitspraak tot de dag van volledige betaling;

6.5. verklaart de veroordelingen onder 6.3 en 6.4 uitvoerbaar bij voorraad;

6.6. wijst het anders of meer verzochte af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra, in samenwerking met de griffier mr. E.E. de Vos, en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2024.

