

Vzgr Rb Amsterdam, 4 december 2008, Building Products v Artcrete



## MERKENRECHT

### Onderscheidend vermogen Artcrete

- [Niet aannemelijk is dat het woordbestanddeel '-crete' een gebruikelijke aanduiding voor beton is](#) [gedaagde] heeft in de eerste plaats aangevoerd dat 'artcrete' geen geldig merk is, aangezien deze aanduiding elk onderscheidend vermogen zou missen, nu sprake is van een eenvoudige samentrekking van de woorden 'art' (kunst) en 'crete' (het belangrijkste bestanddeel van het woord 'concrete'(beton)). Vooralnog wordt echter uitgegaan van de geldigheid van het merk, aangezien het missen van elk onderscheidend vermogen een grond voor weigering van de inschrijving zou zijn geweest en er thans onvoldoende aanleiding bestaat om aan te nemen dat het merk op die grond nietig verklaard zou moeten worden. Niet aannemelijk is immers dat het woordbestanddeel '-crete' een gebruikelijke aanduiding voor beton is. De door [gedaagde] aangehangen visie dat 'artcrete' niet geschikt zou zijn als merk en enkel als beschrijvend dient te worden beschouwd, wordt dan ook niet gedeeld. Dat bedrijven uit de bouw de artcreteproducten niet zullen identificeren als afkomstig van Building Products, maar alleen als beschrijving van wat die producten inhouden, namelijk betonprint systemen, is evenmin voldoende aannemelijk geworden. Een procedure tot nietig verklaring van het merk artcrete is tot op heden overigens niet aanhangig gemaakt.

### Geen depot te kwader trouw

- [Geen normaal \(voor\)gebruik merk van Artcrete, Inc in de Benelux](#) [gedaagde] heeft zich verder erop beroepen dat, voor zover wel sprake is van een geldig merk, het merkdepot van Building Products te kwader trouw is geschied, aangezien Building Products op de hoogte was of moet zijn geweest van het bestaan van Artcrete Inc. en van de verkoop door dit bedrijf van artcrete producten binnen de Benelux. [...]. Niet in geschil is dat Artcrete Inc. de handelsnaam Artcrete hanteert. Dat Artcrete

Inc. daarnaast de aanduiding artcrete, binnen de Benelux, als merk heeft gebruikt heeft [gedaagde], tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Building Products, echter voorshands niet aannemelijk gemaakt. Normaal merkgebruik - bijvoorbeeld door het aanbrengen van het merk op de waren of hun verpakking, het aanbieden, in voorraad hebben, in- of uitvoeren van waren onder dat merk en/of het gebruik daarvan in reclame - in de relevante periode blijkt niet uit de door [gedaagde] overgelegde facturen. Niet alleen is daarin slechts sprake van zeven leveringen in de periode tot september 2003, maar daarnaast worden de producten zelf (de waren) niet aangeduid met 'artcrete', maar met 'Face brick', 'Faux brick' of met een andere benaming. Artcrete is op de facturen alleen vermeld als de naam van het leverende bedrijf. Dit kan niet worden aangemerkt als merkgebruik op normale wijze. De door [gedaagde] in het geding gebrachte verklaringen van [persoon 3] zijn evenmin overtuigend voor de stelling dat Artcrete Inc. de aanduiding artcrete als merk binnen de Benelux heeft gebruikt. Ook anderszins heeft [gedaagde] vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dat het depot te kwader trouw is geschied.

- [De enkele omstandigheid dat Artcrete Inc. deze handelsnaam in de Verenigde Staten hanteerde en dat Building Products daar mogelijk van op de hoogte is geweest of had moeten zijn, omdat – daar zijn partijen het over eens – de markt voor betonprints een 'zeer specialistische niche markt' is, is daartoe onvoldoende.](#)
- [Van het hanteren van die handelsnaam binnen de Benelux in de periode na september 2003 is overigens niet gebleken.](#)

## PROCESRECHT

### Geen dreiging inbreuk

- [Nu \[gedaagde\] aldus op voortvarende wijze, voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding, alle maatregelen heeft getroffen om aan de gestelde merkinbreuk een einde te maken, valt niet in te zien dat Building Products thans een voldoende \(spoedeisend\) belang heeft bij haar vorderingen.](#)

Vast staat dat [gedaagde] de handelsnaam Artcrete Europe B.V. na de sommatie van Buildings Products en (ruim) voor het uitbrengen van de dagvaarding heeft gewijzigd in een naam waarin de aanduiding artcrete niet meer voorkomt.

Verder is niet in geschil dat [gedaagde] heeft aangeboden de domeinnaam [www.artcrete.eu](http://www.artcrete.eu) om niet aan Building Products over te dragen, maar dat Building Products om haar moverende redenen niet op dit aanbod heeft willen ingaan. Ook heeft [gedaagde] aangevoerd dat zij sinds medio september 2008 elk gebruik van de aanduiding artcrete heeft gestaakt. Building Products heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat dit niet het geval zou zijn of dat thans een concrete dreiging zou bestaan dat [gedaagde] de aanduiding weer zou gaan gebruiken (gedurende de periode dat Building Products over een geldige merkschrijving beschikt). Nu [gedaagde] aldus op

voortvarende wijze, voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding, alle maatregelen heeft getroffen om aan de gestelde merkinbreuk een einde te maken, valt niet in te zien dat Building Products thans een voldoende (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen. Ook bij de vordering tot het verstrekken van de door een accountant gecontroleerde opgave van de mogelijk inbreukmakende artikelen ontbreekt een dergelijk belang, aangezien niet aannemelijk is geworden dat sprake is geweest van inbreuk op enig substantieel niveau en/of dat Building Products tengevolge van de gestelde inbreuk schade heeft ondervonden.

Vindplaatsen: LJN: [BG6134](#)

### Vzgr Rb Amsterdam, 4 december 2008

(M.Y.C. Poelmann)

Sector civiel recht, voorzieningenrechter  
zaaknummer / rolnummer: 410111 / KG ZA 08-1950  
P/MB

Vonnis in kort geding van 4 december 2008  
in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUILDING PRODUCTS NEDERLAND B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 27 oktober 2008,  
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijf B.V.], voorheen handelend onder de naam ARTCRETE EUROPE B.V., gevestigd te Bladel,  
gedaagde,

advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch.

#### 1. De procedure

Ter terechtzitting van 19 november 2008 heeft eiseres, verder Building Products, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder [gedaagde] of [gedaagde], heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig: Aan de zijde van Building Products: [vertegenwoordiger eiser] en mr. Maatjes, voornoemd. Aan de zijde van [gedaagde]: [vertegenwoordiger gedaagde] en mr. Jonker, voornoemd.

#### 2. De feiten

2.1. Building Products is een toeleverancier van producten die verwerkt worden in (onder meer) betonmortels. Building Products heeft een aparte afdeling die zich bezig houdt met betonprint systemen. Betonprints zijn profielen of prints die worden aangebracht op beton (of een andere harde ondergrond) om deze te verfraaien of bepaalde andere eigenschappen te geven.

2.2. Building Products biedt de betonprint systemen en de daaraan gerelateerde diensten aan onder de aanduiding 'Artcrete', onder meer via haar website [www.buildingproducts.nl](http://www.buildingproducts.nl).

2.3. Building Products heeft op 6 januari 2004 een Benelux beeldmerk met het woord Artcrete laten registreren, en op 24 februari 2006 het woordmerk Artcrete. Deze Beneluxmerken zijn onder meer ingeschreven voor bouwmaterialen en kleurpigmenten.

2.4. [gedaagde], een voormalige afnemer van Building Products, maakte in het verleden gebruik van de (handels-)naam '[oude naam gedaagde]' en heeft deze naam op enig tijdstip gewijzigd in Artcrete Europe B.V. [gedaagde] houdt zich eveneens bezig met de verkoop van betonprint systemen.

2.5. Op 19 februari 2008 heeft [gedaagde] betonprint de domeinnaam [www.artcrete.eu](http://www.artcrete.eu) geregistreerd. Building Products heeft printjes van de website in het geding gebracht van 12 september 2008, waarop [gedaagde] de aanduiding artcrete gebruikt voor sommige van haar producten/diensten.

2.6. Bij brief van 15 september 2008 heeft (de raadsman van) Building Products [gedaagde] verzocht de inbreuken op de merkenrechten van Building Products en het onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te houden. Op 14 oktober 2008 heeft [gedaagde] de naam Artcrete Europe B.V. gewijzigd in haar huidige naam.

2.7. In een verklaring van 13 november 2008 heeft [persoon 1], werkzaam bij een reclamebureau, vermeld dat hij in 2003 door [persoon 2] van Building Products is benaderd om een naam en logo te ontwikkelen, dat toen tijdens het brainstormen meerdere mogelijkheden zijn besproken, waarna uiteindelijk op de naam 'artcrete' werd uitgekomen.

2.8. In de Verenigde Staten is een bedrijf gevestigd met de naam Artcrete Inc. Dit bedrijf is (in elk geval) vanaf begin jaren negentig actief op het gebied van betonprint systemen.

2.9. In het blad 'Export America' is in maart 2002 een interview geplaatst met de directeur van Artcrete Inc., [per[persoon 3]].

2.10. Building Products heeft een aantal facturen in het geding gebracht, waarop een zevental leveringen staat van Artcrete Inc. aan de NV Schelfhout, gevestigd te België. Deze leveringen zijn volgens de facturen verricht op verschillende tijdstippen in de periode van 2001 tot en met 2003.

2.11. Op 17 november 2008 heeft [persoon 3] schriftelijk onder meer het volgende verklaard:

*"Since early '90's we have sold our products regularly under the name Artcrete to: (...) France, Spain, Belgium (...). We have sold substantial quantities of our products to the Benelux-countries. (...) We have worked with [gedaagde] Groep since 2005 and at the beginning of 2008 we have entered into an agreement with [gedaagde] with the aim of [gedaagde] being appointed as a new distributor in the Benelux countries of our products. (...) We consider this registration of the Artcrete trademark by Building Products as a clear bad faith registration. We have instructed the lawyer of [gedaagde] (...) to (...) start a procedure against Building Products to get the registration of the Artcrete trademark annulled (...)."*

#### 3. Het geschil

3.1. Building Products vordert thans veroordeling van [gedaagde] om iedere inbreuk op de Beneluxmerken van Building Products alsmede het onrechtmatig handelen jegens haar, onder meer bestaand uit het op ongeoorloofde wijze profiteren van de naamsbekendheid en de goede reputatie van de 'Artcrete' merken, te staken en gestaakt te houden. Daarnaast vordert Building Products kosteloze overdracht van de domeinnaam artcrete.eu aan Building Products, binnen zeven dagen. Tenslotte vordert Building Products dat [gedaagde] binnen veertien dagen na de betekening van het vonnis een door een registeraccountant gecontroleerde opgave zal verstrekken van de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die door [gedaagde] zijn verkocht dan wel geleverd of in voorraad zijn, de kostprijs en de verkoopprijs van deze producten en de genoten winst. Dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, met veroordeling van [gedaagde] in de (volledige) proceskosten en met bepaling van de termijn om een bodemprocedure aan te spannen op zes maanden.

3.2. Ter toelichting op haar vordering heeft Building Products, samengevat, het volgende gesteld. Op basis van haar merkenregistraties heeft Building Products het exclusieve recht op het gebruik van het merk Artcrete binnen de Benelux. [gedaagde] - notabene een voormalig afnemer van Building Products - maakt zich schuldig aan inbreuk op dit recht en handelt onrechtmatig door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de artcrete merken. Dit veroorzaakt verwarring en zal bij het relevante publiek de veronderstelling doen opkomen dat de betonprint systemen van Building Products van [gedaagde] afkomstig zijn. Building Products wenst niet geassocieerd te worden met de betonprint systemen van [gedaagde]. Er is geen sprake van een merkdepot te kwader trouw, zoals [gedaagde] stelt. De aanduiding Artcrete is immers ontworpen door het reclamebureau [persoon 1] in opdracht van Building Products. De onderneming Artcrete Inc. was Building Products niet bekend en richt haar bedrijfsvoering op de Verenigde Staten. Artcrete Inc. wordt bovendien slechts als handelsnaam gebruikt. Van enig merkgebruik binnen de Benelux door Artcrete Inc. is geen sprake. [gedaagde] heeft wel toegezegd de aanduiding Artcrete niet meer te zullen gebruiken en heeft zich bereid verklaard de domeinnaam aan Building Products over te dragen, maar dat is niet voldoende. Er zijn geen harde garanties dat die toezeggingen ook zullen worden nagekomen. Building Products heeft dan ook een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen.

3.3. [gedaagde] voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader wordt ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) dient, alvorens op de inhoud van het geschil zelf wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. [gedaagde] is weliswaar niet in Amsterdam gevestigd, maar aangenomen moet worden dat de gestelde inbreuk op de merkrechten van Building Products zich onder meer in Amsterdam heeft voorge-

daan, aangezien de website van [gedaagde] mede in Amsterdam geraadpleegd kon worden. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.2. [gedaagde] heeft in de eerste plaats aangevoerd dat 'artcrete' geen geldig merk is, aangezien deze aanduiding elk onderscheidend vermogen zou missen, nu sprake is van een eenvoudige samentrekking van de woorden 'art' (kunst) en 'crete' (het belangrijkste bestanddeel van het woord 'concrete'(beton)). Vooralsnog wordt echter uitgegaan van de geldigheid van het merk, aangezien het missen van elk onderscheidend vermogen een grond voor weigering van de inschrijving zou zijn geweest en er thans onvoldoende aanleiding bestaat om aan te nemen dat het merk op die grond nietig verklaard zou moeten worden. Niet aannemelijk is immers dat het woordbestanddeel '-crete' een gebruikelijke aanduiding voor beton is. De door [gedaagde] aangehangen visie dat 'artcrete' niet geschikt zou zijn als merk en enkel als beschrijvend dient te worden beschouwd, wordt dan ook niet gedeeld. Dat bedrijven uit de bouw de artcreteproducten niet zullen identificeren als afkomstig van Building Products, maar alleen als beschrijving van wat die producten inhouden, namelijk betonprint systemen, is evenmin voldoende aannemelijk geworden. Een procedure tot nietig verklaring van het merk artcrete is tot op heden overigens niet aanhangig gemaakt.

4.3. [gedaagde] heeft zich verder erop beroepen dat, voor zover wel sprake is van een geldig merk, het merkdepot van Building Products te kwader trouw is geschied, aangezien Building Products op de hoogte was of moet zijn geweest van het bestaan van Artcrete Inc. en van de verkoop door dit bedrijf van artcrete producten binnen de Benelux. Ingevolge artikel 2.4 van het BVIE is met name (en onder meer) sprake van een depot te kwader trouw, indien de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming voor het merkgebruik niet heeft verleend. Niet in geschil is dat Artcrete Inc. de handelsnaam Artcrete hanteert. Dat Artcrete Inc. daarnaast de aanduiding artcrete, binnen de Benelux, als merk heeft gebruikt heeft [gedaagde], tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Building Products, echter voorshands niet aannemelijk gemaakt. Normaal merkgebruik - bijvoorbeeld door het aanbrenge van het merk op de waren of hun verpakking, het aanbieden, in voorraad hebben, in- of uitvoeren van waren onder dat merk en/of het gebruik daarvan in reclame - in de relevante periode blijkt niet uit de door [gedaagde] overgelegde facturen. Niet alleen is daarin slechts sprake van zeven leveringen in de periode tot september 2003, maar daarnaast worden de producten zelf (de waren) niet aangeduid met 'artcrete', maar met 'Face brick', 'Faux brick' of met een andere benaming. Artcrete is op de facturen alleen vermeld als de naam van het leverende bedrijf. Dit kan niet worden aangemerkt als merkgebruik op normale wijze. De door [gedaagde]

in het geding gebrachte verklaringen van [persoon 3] zijn evenmin overtuigend voor de stelling dat Artcrete Inc. de aanduiding artcrete als merk binnen de Benelux heeft gebruikt. Ook anderszins heeft [gedaagde] voortsnog niet aannemelijk gemaakt dat het depot te kwader trouw is geschied. De enkele omstandigheid dat Artcrete Inc. deze handelsnaam in de Verenigde Staten hanteerde en dat Building Products daar mogelijk van op de hoogte is geweest of had moeten zijn, omdat – daar zijn partijen het over eens – de markt voor betonprints een ‘zeer specialistische niche markt’ is, is daartoe onvoldoende. Van het hanteren van die handelsnaam binnen de Benelux in de periode na september 2003 is overigens niet gebleken.

Ook het – meer terzijde – door [gedaagde] aangevoerde argument dat Building Products voor haar aanduidingen van productvarianten op haar (volledig in het Nederlands gestelde website) Engelse termen hanteert die overeenkomen met de aanduidingen van Artcrete Inc. (zoals Ashlar State, Herringbone, Fishscale), wijst niet zonder meer op een merkdepot te kwader trouw.

4.4. Afgezien van het vorenstaande heeft [gedaagde] nog als verweer naar voren gebracht dat de onderhavige procedure niet gevoerd had hoeven worden, aangezien zij na de brief van 15 september 2008 volledig aan de verzoeken van Building Products heeft voldaan, zodat Building Products bij haar vorderingen geen belang (meer) heeft. Hierover wordt het volgende overwogen.

Vast staat dat [gedaagde] de handelsnaam Artcrete Europe B.V. na de sommatie van Buildings Products en (ruim) voor het uitbrengen van de dagvaarding heeft gewijzigd in een naam waarin de aanduiding artcrete niet meer voorkomt. Verder is niet in geschil dat [gedaagde] heeft aangeboden de domeinnaam [www.artcrete.eu](http://www.artcrete.eu) om niet aan Building Products over te dragen, maar dat Building Products om haar moverende redenen niet op dit aanbod heeft willen ingaan. Ook heeft [gedaagde] aangevoerd dat zij sinds medio september 2008 elk gebruik van de aanduiding artcrete heeft gestaakt. Building Products heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat dit niet het geval zou zijn of dat thans een concrete dreiging zou bestaan dat [gedaagde] de aanduiding weer zou gaan gebruiken (gedurende de periode dat Building Products over een geldige merkinschrijving beschikt). Nu [gedaagde] aldus op voortvarende wijze, voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding, alle maatregelen heeft getroffen om aan de gestelde merkinbreuk een einde te maken, valt niet in te zien dat Building Products thans een voldoende (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen. Ook bij de vordering tot het verstrekken van de door een accountant gecontroleerde opgave van de mogelijk inbreukmakende artikelen ontbreekt een dergelijk belang, aangezien niet aannemelijk is geworden dat sprake is geweest van inbreuk op enig substantieel niveau en/of dat Building Products tengevolge van de gestelde inbreuk schade heeft ondervonden.

4.5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Building Products worden veroordeeld in de (volledige) proceskosten vol-

gens de door [gedaagde] in het geding gebrachte specificaties, aangezien deze kosten redelijk en evenredig voorkomen.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2. Veroordeelt Building Products in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [gedaagde] betonprint begroot op:

- € 254,- aan vastrecht en
- € 5.625,- aan salaris advocaat.

5.3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2008.