

Benelux-Regelgeving inzake merken¹

IV Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 10 november 1983

-
1. *Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid.*

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 10 november 1983

A. Inleiding

IV-2

De eenvormige Beneluxwet, bijlage bij het te Brussel op 19 maart 1962 ondertekende Benelux-Verdrag inzake de warenmerken heeft uitsluitend betrekking op individuele en collectieve warenmerken. Bij het opstellen van deze teksten is onder ogen gezien het vraagstuk van de bescherming van de zgn. dienstmerken, d.w.z. tekens die niet dienen ter onderscheiding van waren, doch van aan het publiek aangeboden diensten, (bijv. door vervoerondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, banken, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, hotels enz.) maar men achtte het destijds, gelet op de aan de geografische afbakening van de bescherming van deze merken verbonden moeilijkheden, minder wenselijk en in ieder geval voorbarig dienstmerken aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als warenmerken.

In de Beneluxlanden bestaat derhalve op dit moment voor dienstmerken nog geen bijzondere bescherming. Naargelang van de omstandigheden en het Beneluxland kunnen de gebruikers van dergelijke merken zich ter bescherming van hun belangen beroepen op de bepalingen inzake de ongeoorloofde mededinging, de onrechtmatige daad of de bescherming van de handelsnaam, dan wel een combinatie van de uit deze bepalingen voortvloeiende middelen tot bescherming.

Vorenbedoelde bepalingen verlenen de gebruiker van een dienstmerk ook nu dus reeds bescherming tegen navolgingen door derden. Uit de ervaring is evenwel gebleken dat deze bepalingen niet in alle opzichten de gewenste bescherming geven; zij bieden nl. niet altijd de vereiste duidelijkheid en zekerheid en bovendien vertonen zij verschillen wat betreft de territoriale draagwijdte van de bescherming. Voorts nemen zij de afscherming van de markten niet weg.

In de loop van de laatste twintig jaar heeft de behoefte aan een specifieke bescherming van dienstmerken zich steeds meer doen gevoelen. Reeds in 1957 werden deze merken genoemd in de herziene tekst van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, terwijl in de classificatie, welke werd ingevoerd door de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, acht klassen voor diensten werden bestemd. In 1958 werden, in de door de Conferentie van Lissabon tot herziening van het Verdrag van Parijs betreffende de bescherming van de industriële eigendom aanvaarde tekst, de Lid-Staten van de Unie gebonden ook dienstmerken te beschermen (art. 6sexies). De aanvaarding van deze teksten bevestigde het groeiende belang van dienstmerken in het economisch verkeer, verband houdende met de voortdurend in belang toenemende zgn. tertiaire sector. Sedertdien hebben tal van landen een bijzondere wettelijke bescherming voor dienstmerken ingevoerd: in Italië (1959), Zweden (1960), Noorwegen (1961), Joegoslavië (1961), Frankrijk en Finland (1964), Algerije (1966), Denemarken en Roemenië (1967), Hongarije (1969), Oostenrijk (1970), Brazilië (1971), Sovjet-Unie (1974), Mexico (1975), Bondsrepubliek Duitsland (1979), enz.; de Verenigde Staten van Amerika en Canada hadden een dergelijke bescherming reeds in 1946, resp. 1954 ingevoerd. In 1964 diende een op initiatief van de Commissie der Europese Gemeenschappen bijeengeroepen werkgroep een voorontwerp in voor een Overeenkomst inzake een Europees Merkenrecht volgens hetwelk de bepalingen van de Overeenkomst betreffende individuele en collectieve merken van overeenkomstige toepassing zijn op Europese dienstmerken (art. 17). In het door de Commissie bij de Raad van de Europese Gemeenschappen op 25 november 1980 ingediende voorstel voor een verordening van de Raad der Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschapsmerk wordt de noodzaak van een bijzondere bescherming van dienstmerken op dezelfde voet geregeld als die van warenmerken. Voorts zij erop gewezen dat in

het Verdrag van Wenen van 1973 inzake de inschrijving van merken onder “merk” zowel het warenmerk als het dienstmerk wordt verstaan.

Voor de invoering van een bijzondere en eenvormige bescherming van dienstmerken in de Beneluxlanden kunnen de navolgende argumenten worden aangevoerd:

a. in aanzienlijke mate zal een toename worden bereikt van de rechtszekerheid, welke niet volledig wordt verzekerd door de huidige bepalingen die minder goed op bescherming van dienstmerken zijn afgestemd;

b. door uitbreiding van de vrije dienstverlening binnen het Beneluxgebied als gevolg van de eenmaking van het dienstmerkenrecht zal het handelsverkeer tussen de drie landen worden vergemakkelijkt. Aan het bereiken van dit doel zal worden bijgedragen door de eenheid van uitleg van de wet, gewaarborgd door het Benelux-Gerechtshof;

c. door het bestaan van een register kan enerzijds een beter overzicht worden verkregen van de aanspraken op dienstmerken en kan anderzijds met een zo goed mogelijke kennis van zaken het teken (merk, handelsnaam, enz.) worden gekozen dat men voornemens is te gebruiken;

d. de merkoverdracht en de licentieverlening zullen op gepaste wijze kunnen worden geregeld;

e. de houders van dienstmerken zullen op grond van de Beneluxinschrijving internationale inschrijvingen kunnen verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid;

f. wanneer voor dienstmerken een bijzondere bescherming wordt ingevoerd vóór de inwerkingtreding van een regeling inzake het Gemeenschapsmerk zullen de houders van deze dienstmerken zich kunnen beroepen op hun oudere rechten t.a.v. eventuele identieke of overeenstemmende Gemeenschapsmerken;

g. door de bijzondere bescherming van dienstmerken wordt voor houders van zodanige in de Benelux gedeponeerde merken de mogelijkheid geschapen op grond van hun Beneluxdepot de Unie-prioriteit in te roepen in de landen die het beroep op deze prioriteit aanvaardden.

Bij de opstelling van dit Protocol is rekening gehouden met de uitkomsten van de discussies die al sedert jaren in de belanghebbende kringen in de Benelux hebben plaatsgevonden. Zo hebben de Verenigingen voor industriële eigendom in de Beneluxlanden in november 1976 een verslag uitgebracht met betrekking tot de inschrijving van dienstmerken in de Benelux. In dit verslag is de wens te kennen gegeven om in het algemeen de wettelijke regeling van de warenmerken op dienstmerken toe te passen, behoudens uitzonderingen. Wat deze uitzonderingen betreft, is bijzondere aandacht besteed aan de vraag of de bescherming van een dienstmerk zou moeten gelden voor het gehele Beneluxgebied, zoals dat bij de warenmerken het geval is, dan wel beperkt zou moeten worden tot een gebied waar de dienst daadwerkelijk wordt verleend of bekend is. Het in het verslag gedane voorstel: bescherming gedurende drie jaar na de inschrijving voor het gehele Beneluxgebied en daarna slechts bescherming in die gedeelten van de Benelux waar het dienstmerk daadwerkelijk wordt gebruikt en waar het merk bekend is als gevolg van dat gebruik, is echter na diepgaand beraad niet in het Protocol overgenomen. In navolging van buitenlandse wetgevingen en van de ontwerpverordening inzake het Gemeenschapsmerk hebben de opstellers van het Protocol gekozen voor een oplossing waarbij de regels betreffende de warenmerken van overeenkomstige toepassing op de dienstmerken zijn met daarnaast een regeling betreffende de “verkrege rechten”. Deze keuze komt overeen met een voorstel dat door de Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden bij brief van 12 december 1978 aan de bevoegde Ministers van de drie landen is gedaan.

De gekozen vorm van bescherming van dienstmerken maakt de opstelling van een afzonderlijk verdrag met eenvormige wet voor dienstmerken overbodig; de invoering daarvan kan geschieden in de vorm van een protocol tot wijziging van de in 1962 vastgestelde tekst.

B. Opmerkingen m.b.t. het Protocol

IV-4

Artikel 1

Het Protocol bevat drie artikelen.

Het eerste brengt twee wijzigingen aan in de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken:

- a) teneinde eveneens de dienstmerken te omvatten zal de eenvormige wet voortaan "eenvormige Beneluxwet op de merken" heten (bepaling A);
- b) de eenvormige wet van 1962 wordt aangevuld met een hoofdstuk V (artikelen 39-43) dat betrekking heeft op de dienstmerken (bepaling B).

In artikel 39 van het nieuwe hoofdstuk V worden de bepalingen van de hoofdstukken I, II en IV van de eenvormige wet op de warenmerken van overeenkomstige toepassing verklaard op dienstmerken. De dienstmerken kunnen het karakter van een individueel of collectief merk dragen.

Zoals bekend kan de houder van een warenmerk zich op grond van de eenvormige wet op de warenmerken o.m. verzetten tegen ieder gebruik dat van dat merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren en kan nietigheid van het inbreukmakende merk worden ingeroepen. De houder van een dienstmerk kan zich met een beroep op deze bepaling aldus eveneens beschermen tegen het gebruik van zijn teken door anderen en wel voor diensten, welke identiek of soortgelijk zijn aan de diensten die door zijn merk zijn gedekt. De ervaring die is opgedaan in landen die over een wetgeving inzake waren- en dienstmerken beschikken toont evenwel aan dat de gelijksoortigheid moet kunnen worden ingeroepen niet alleen tussen waren en diensten onderling. Zo kunnen wasmiddelen, althans wat hun oorsprong betreft, worden verward met de diensten van een wasserij. Ook bestaat er soortgelijkheid tussen schoonmaakmiddelen en een schoonmaakbedrijf, tussen voertuigen en een vervoeronderneming, enz. Het uitgangspunt van het onderhavige Protocol is dan ook dat soortgelijkheid kan bestaan tussen diensten en waren. Echter, naar analogie van de oplossing die destijds voor de eenvormige wet op de warenmerken is aanvaard, wordt niet nader aangegeven in welk opzicht een dienst en een waar als soortgelijk kunnen worden beschouwd: iedere definitie in de wet van de soortgelijkheid tussen waren en diensten zou namelijk meer moeilijkheden scheppen dan oplossen. De soortgelijkheid moet uit de omstandigheden van elk afzonderlijk geval worden afgeleid en aan de hand van de handelspraktijk worden beoordeeld. De door de Overeenkomst van Nice ingevoerde internationale classificatie kan niet als criterium voor soortgelijkheid gelden, aangezien deze classificatie slechts voor zuiver administratieve doeleinden werd ingevoerd.

De vraag is gerezen of het in artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom bedoelde recht van voorrang ook moet gelden voor dienstmerken. In artikel 4, onder A, eerste lid, van dit Verdrag wordt namelijk geen melding gemaakt van dienstmerken, terwijl zij wel in artikel 1, tweede lid, van het Verdrag worden vermeld. Hieruit volgt dat de landen die partij zijn bij dit Verdrag niet verplicht zijn aan dienstmerken een recht van voorrang te verlenen, doch niets belet hen dit wel te doen indien zij zulks wensen. In afwijking van vorenbedoeld Verdrag wordt in de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken bepaald dat voor ieder internationaal ingeschreven merk - daaronder begrepen dienstmerken - het in het Verdrag van Parijs geregelde recht van voorrang geldt. In de Benelux moet derhalve een recht van voorrang, gebaseerd op een eerste buitenlands depot en ingeroepen bij een verzoek tot internationale

inschrijving van een dienstmerk, worden erkend. Dan zal echter ook het bij een buitenlands depot ontstane recht van voorrang, ingeroepen bij een Beneluxdepot, moeten worden erkend. Iedere andere oplossing zou onlogisch zijn. Anderzijds voorziet de ontwerp-Verordening van de Raad van Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschapsmerk in de mogelijkheid om zowel voor warenmerken als voor dienstmerken een recht van voorrang in te roepen. Uit ter beschikking staande gegevens blijkt tevens dat van het groeiende aantal landen dat dienstmerken in zijn merkenwetgeving opneemt het merendeel niet weigert dat op basis van het depot van deze merken een recht van voorrang wordt ingeroepen.

Artikel 4 van het Verdrag van Parijs dient dan ook op dienstmerken te worden toegepast.

IV-5

Voorts wordt erop gewezen dat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Protocol een ieder die in de Benelux een dienstmerk deponereert een recht van voorrang kan inroepen dat is gebaseerd op een eerste nationaal depot dat in het buitenland werd verricht binnen zes maanden voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding. De erkenning van het beroep op een zodanig recht van voorrang stemt overeen met de oplossing die in het verleden op dit gebied is aanvaard. Dit gold in 1971 voor tekens die dienen ter onderscheiding van waren van een onderneming, die in het buitenland waren gedeponereerd voor de inwerkingtreding van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en die in de Benelux merken zouden hebben gevormd indien de artikelen 1 en 2 van de eenvormige wet op dat tijdstip van toepassing zouden zijn geweest (telkens bestaande uit de vorm van het product of uit een familienaam). Dit gold eveneens in 1975 bij de inwerkingtreding van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. Uit het wezen van het recht van voorrang, zoals omschreven in artikel 4, onder B, van het Verdrag van Parijs, vloeit evenwel voort dat die voorrang niet eerder een aanvang kan nemen dan op de datum dat ook een gewoon depot voor het betrokken merk kan worden verricht. Met andere woorden: de voorrang heeft geen gevolgen ten aanzien van bevestigende depots.

De artikelen 40-43 van het nieuwe hoofdstuk V bevatten bepalingen van overgangsrecht. Vooral artikel 40 is bepalend voor de inhoud daarvan.

Het voor het overgangsrecht gekozen systeem berust op twee beginselen. Enerzijds wordt aan hen, die op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol gebruik maken van een teken ter onderscheiding van hun diensten, de mogelijkheid gegeven een uitsluitend recht op een dienstmerk te verkrijgen met een bijzondere rangorde. Dit is van belang voor de verhouding ten opzichte van nieuwe merken, welke na de datum van inwerkingtreding van het Protocol zijn gedeponereerd. Anderzijds is ervoor zorg gedragen dat in de rechtsverhoudingen die vóór de inwerkingtreding van het Protocol bestonden zo min mogelijk wijziging wordt gebracht. Zoals reeds vermeld, bestond er, al naar gelang de omstandigheden, een zekere bescherming voor dienstmerken bijvoorbeeld op grond van het nationale recht inzake de handelsnaam of inzake de bestrijding van de ongeoorloofde mededinging. Op grond van deze rechtsverhoudingen was een coëxistentie mogelijk tussen dienstmerken onderling en tussen dienstmerken en warenmerken. Deze stand van zaken dient zoveel mogelijk te worden bestendigd.

Het eerste beginsel is vastgelegd in artikel 40, onder A. Zij die op het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol in het Beneluxgebied gebruik van een dienstmerk maken en binnen een jaar na inwerkingtreding van het Protocol een Beneluxdepot voor dat merk verrichten, worden geacht dat depot te hebben verricht op de datum van inwerkingtreding van het Protocol. De rechter zal aan de hand van de feitelijke omstandigheden moeten vaststellen of het hier werkelijk om een rechtscheppend gebruik gaat.

De bepaling dat de bevestigende depots geacht worden te zijn verricht op de datum van inwerkingtreding houdt in dat, gezien het hierna te bespreken artikel 43, eerste lid, de bedoelde depots een oudere depotdatum hebben dan de gewone depots van een dienstmerk en ook een oudere depotdatum hebben dan de warenmerken die op de eerste dag na de inwerkingtreding van het Protocol of daarna worden gedeponereerd. Dit houdt tevens in dat de houders van een bevestigend depot worden geacht hun depot op dezelfde datum te hebben verricht en op grond van de depotdatum elkaar het uitsluitend recht dus niet kunnen betwisten.

Opgemerkt wordt, dat artikel 40, onder A, ook betrekking kan hebben op dienstmerken die in de Benelux zijn gebruikt op de datum van inwerkingtreding van het Protocol en waarvan de internationale inschrijving vóór die datum werd verricht met aanwijzing van de Beneluxlanden. Voor deze inschrijvingen geeft het Benelux-Merkenbureau thans een "avis de non-validité" (ongeldigverklaring). Ook voor deze merken kan een handavingsdepot worden verricht onder dezelfde voorwaarden en dezelfde wijze als voor de overige dienstmerken ten aanzien waarvan een beroep op een verkregen recht is gedaan. De vorm van een "demande d'extension territoriale" (aanvraag tot uitbreiding van de bescherming) als bedoeld in artikel 3ter van de Overeenkomst van Madrid is niet geschikt voor het beroep op het verkregen recht, omdat op grond van dit artikel het recht op het merk eerst een aanvang neemt op de datum van inschrijving van de aanvraag tot uitbreiding van de bescherming.

Het tweede beginsel, de bestendiging van de voor de inwerkingtreding van het Protocol bestaande rechtsverhoudingen, is in artikel 40, onder B, tot uitdrukking gebracht. In de rechten die voortvloeien uit een gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op de datum van het in werking treden van het Protocol wordt geen wijziging gebracht. Het leek ongewenst in de bestaande situatie in te grijpen door degenen, die op het moment van de inwerkingtreding van het Protocol een teken gebruiken dat als dienstmerk zou kunnen worden ingeschreven, ertoe te dwingen een depot te verrichten. Men heeft zich ertoe beperkt de mogelijkheid te bieden een dienstmerk te verwerven. Degenen die de noodzaak hiervan niet inzien, bijvoorbeeld omdat zij de bestaande bescherming voor het gebruik van het teken toereikend achten, zullen zich blijvend op deze bescherming kunnen beroepen. Zij dienen zich wel te realiseren dat een ander depot zou kunnen verrichten dat dan een hinderpaal zou vormen voor een ruimer gebruik voor de eerdere gebruiker dan het gebruik dat deze van het teken maakte op het tijdstip, waarop het Protocol in werking trad.

Bovengenoemde beginselen worden thans aan de hand van enige gevallen geïllustreerd.

Zoals hierboven uiteengezet, houdt de onder A gegeven regeling in, dat de houders van een bevestigend depot een gelijke rangorde hebben. In geval van geschil tussen deze personen is betwisting van hun uitsluitend recht op grond van de rangorde dus niet mogelijk. Het algemene onder B geformuleerde beginsel laat evenwel toe dat de beslechting van die geschillen plaatsvindt aan de hand van andere rechtsregels dan die inzake merken en die ook op de datum van inwerkingtreding van het Protocol bestaande verhoudingen hadden bepaald.

Er kunnen ook personen zijn die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol van een dienstmerk gebruik maken, maar die geen bevestigend depot verrichten en derhalve geen uitsluitend recht verkrijgen. In hun rechtssituatie, die anders dan door het merkenrecht wordt bepaald, wordt, overeenkomstig het bepaalde onder B, geen wijziging gebracht. Zij kunnen dus op dezelfde voet als in het verleden hun teken ter onderscheiding van diensten blijven gebruiken en, in voorkomend geval, zich tegen het gebruik van dat teken door anderen verzetten. Dit houdt o.a. in dat degenen die een uitsluitend recht op een dienstmerk als onder A bedoeld hebben verkregen, dit uitsluitend recht niet kunnen tegenwerpen aan genoemde andere gebruikers die het onder A bedoelde depot niet hebben verricht. Eventuele geschillen tussen personen van deze categorieën zullen weer kunnen worden beslecht aan de hand van andere rechtsregels dan die inzake merken.

Hierbij dient wel te worden bedacht, dat de houder van een bevestigend depot een werkelijk merkrecht heeft verkregen - mits aan de algemene voorwaarden betreffende de geldigheid van dit depot is voldaan - dat hen de bevoegdheid verleent nieuwe activiteiten die een andere eerdere gebruiker van het teken in de Benelux mocht gaan ondernemen te verbieden op grond van de eenvormige wet, voor zover deze activiteiten naar het oordeel van de rechter uitgaan boven de rechten, die aan het gebruik op het tijdstip van de inwerkingtreding van het Protocol zouden kunnen worden ontleend.

Een gevolg van de bepaling is uiteraard ook, dat de houder van een na het in werking treden van het Protocol verricht depot van een waren- of dienstmerk, waarbij geen beroep op een eerder gebruik is gedaan, dit recht niet kan inroepen tegen een persoon, die, hoewel daartoe gerechtigd, geen bevestigend depot heeft verricht.

De onder B gegeven formulering geeft ook een oplossing voor het volgende probleem. Het betreft de vraag in hoeverre de houder van een warenmerk, waarvan het depot vóór de datum van inwerkingtreding van het Protocol is verricht, de rechten van degenen die vóór genoemde datum gebruik maakten van een dienstmerk, houders van een bevestigend depot of niet, kan aantasten. Hierbij is onder meer te bedenken dat vóór de inwerkingtreding van het Protocol de houder van een warenmerk het gebruik van een teken ter onderscheiding van diensten alleen kon verbieden op grond van artikel 13, onder A, onder 2, van de eenvormige wet (de situatie dat voor het dienstmerk een verkapt depot voor een warenmerk, bijvoorbeeld voor hulpwaren, is verricht blijft hier voor de eenvoud buiten beschouwing). Een verbod kon dus niet worden gegeven indien er voor het gebruik een "geldige reden" werd aangegeven, bijvoorbeeld het gebruik van het dienstmerk vóór het depot van het warenmerk. Na de inwerkingtreding van het Protocol is, tengevolge van de invoering van de soortgelijkheid tussen waren en diensten, een verbod op grond van artikel 13, onder A, onder 1, mogelijk, dat de exceptie van de "geldige reden" niet inhoudt. Het voorgestelde artikel 40, onder B, handhaaft de oude rechtssituatie voor dit geval, zodat de houder van het warenmerk, ondanks de door de wijziging van de wet voor hem verruimde mogelijkheden, het in artikel 13, onder A, onder 1, gegeven recht niet kan tegenwerpen aan degene die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol gebruik maakte van eenzelfde of een overeenstemmend dienstmerk voor soortgelijke diensten. Dit geldt zowel ten aanzien van de gebruikers die het onder A bedoelde depot hebben verricht als ten aanzien van degenen die dat niet hebben gedaan.

Artikel 40, onder C, bevat een regeling voor een probleem dat door de formulering onder B niet kan worden gedekt. Ingevolge artikel 40, onder A, is het bevestigend depot van een dienstmerk altijd van jongere datum dan het voor de datum van inwerkingtreding van het Protocol verrichte depot van een warenmerk. De deposant van het warenmerk zou dus de nietigheid van het bevestigend depot kunnen inroepen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Inroeping van nietigheid op andere gronden blijft mogelijk. In dit verband kan gewezen worden op het hierna te bespreken artikel 41, tweede lid.

In artikel 41 van het nieuwe hoofdstuk V van de eenvormige wet wordt bepaald, dat bij het in artikel 40 bedoelde depot een beroep moet worden gedaan op het bestaan van een verkregen recht. Tevens dient het jaar te worden aangegeven waarop het desbetreffende dienstmerk voor het eerst is gebruikt. Deze verklaring dient uitsluitend tot vaststelling van de datum van de eerste vernieuwing van het gedeponeerde dienstmerk (art. 42). Indien de deposant zich echter op een verkregen recht beroept waarvan hij weet of behoort te weten dat dit niet bestaat, dan wordt zijn depot geacht te kwader trouw te zijn verricht en kan het op die grond worden nietig verklaard. Wanneer daarentegen het beroep, hoewel onjuist, te goeder trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet erkend, maar behoudt hij voor de toekomst het voordeel van zijn Beneluxdepot.

De bepalingen van artikel 41 gelden eveneens voor collectieve dienstmerken. Hieruit volgt, dat daarvoor een reglement op het gebruik en het toezicht moet worden gedeponeerd.

Ten gevolge van de verplichting om op verkregen rechten een beroep te doen binnen een termijn van een jaar te rekenen van het in werking treden van het Protocol, zal het Benelux-Bureau een aanzienlijke toevloed van depots hebben te verwerken.

Indien deze depots bij het verstrijken van de krachtens artikel 10 vastgestelde duur zouden moeten worden vernieuwd, zal periodiek eenzelfde opeenhoping van werk optreden. Nu kan men wel aanvaarden, dat het Bureau bij wijze van overgangsmaatregel bijzondere voorzieningen treft, maar men mag er niet van uitgaan, dat het telkenmale bij het verstrijken van de duur van de inschrijvingen der in artikel 40 bedoelde depots zijn toevlucht hiertoe zou moeten nemen.

Teneinde deze moeilijkheid te vermijden voorziet artikel 42 in een spreiding van de eerste vernieuwing van deze inschrijvingen, waarbij rekening wordt gehouden met het jaar waarin het eerste gebruik heeft plaatsgevonden.

Indien bijvoorbeeld een Beneluxdepot, verricht op 15 april van het jaar volgend op de inwerkingtreding van het Protocol, vergezeld gaat van een beroep op het eerste gebruik

van het teken in 1977, zal dit depot moeten worden vernieuwd op 15 april (maand en dag van het Beneluxdepot) van het jaar 1987 (welk jaartal hetzelfde cijfer 7 de eenheden heeft als het jaar 1977).

Om verder zoveel mogelijk het ongemak te verminderen dat houders van verkregen rechten ondervinden als gevolg van het feit, dat zij verplicht zijn op deze rechten een beroep te doen, terwijl soms na korte tijd weer een vernieuwing moet volgen, mag de eerste vernieuwing van de in artikel 40 bedoelde depots reeds tevoren worden aangevraagd.

Bij het verrichten van het in artikel 40 bedoelde Beneluxdepot moet de deposant een recht voldoen, waarvan het bedrag bij uitvoeringsreglement zal worden vastgesteld. Dit recht wordt gerechtvaardigd door het feit dat het gaat om een eerste inschrijving van het dienstmerk en niet om een bevestigend depot vanuit hoofde van vroeger nationaal recht verkregen uitsluitende merkrechten, zoals het geval was met de warenmerken.

Het Beneluxdepot van een dienstmerk met beroep op een verkregen recht moet worden verricht binnen een jaar na datum van inwerkingtreding van het Protocol (hoofdstuk V, art. 40). Het is mogelijk dat vóór het verstrijken van deze termijn depots worden verricht voor concurrerende merken zonder beroep op verkregen rechten. Teneinde te voorkomen dat zij rang krijgen vóór de depots met een beroep op verkregen rechten, worden laatstbedoelde depots geacht te zijn verricht op de dag van inwerkingtreding van het Protocol. Deze dag is dus daarvoor bestemd en in het nieuwe artikel 43 van de eenvormige wet wordt derhalve bepaald dat het Benelux-register voor depots van dienstmerken pas open zal staan vanaf de dag volgende op die waarop het Protocol in werking treedt.

Voorts wordt in dit artikel bepaald dat bij de inschrijving van Beneluxdepots met beroep op een verkregen recht van dat beroep melding moet worden gemaakt.

Artikel II

Teneinde elk misverstand te vermijden bevestigt artikel II uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd door het Protocol.

Artikel III en IV

Deze artikelen hebben betrekking op de bekrachtiging en de inwerkingtreding van het Protocol.

Het Protocol zal in werking treden op de eerste dag van de derde maand volgende op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging bij de Belgische regering. Deze termijn, die aanmerkelijk korter is dan de termijn tussen de inwerkingtreding van het Verdrag van 1962 en van de eenvormige wet op de warenmerken (18 maanden) wordt enerzijds gerechtvaardigd door de gewenste spoed bij invoering voor dienstmerken van een soortgelijke bescherming als voor warenmerken en waarvan het belang reeds herhaalde malen door de betrokken kringen in de Benelux werd onderstreept, en anderzijds door het feit dat de invoering van de nieuwe bepalingen minder omslachtig zal zijn dan destijds met de inwerkingtreding van de eenvormige wet van 1962 op de warenmerken het geval is geweest; hiervoor was immers de installering van een raad van bestuur en het opzetten van een gemeenschappelijk administratief apparaat vereist. Hoewel deze termijn korter is, is hij noodzakelijk teneinde betrokkenen in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen voor het veilig stellen van hun rechten.