

Kamer van Volksvertegenwoordigers

ZITTING 1984-1985

21 JUNI 1985

WETSONTWERP

houdende goedkeuring van het Protocol, ondertekend te Brussel op 10 november 1983, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet gevoegd bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962

MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De eenvormige Beneluxwet, gevoegd bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, is in werking getreden op 1 januari 1971. Sedert deze datum strekt zich elk nieuw recht op een warenmerk noodzakelijk uit tot het gehele grondgebied van de Benelux door middel van één enkel depot van het merk.

De noodzaak van het instellen van een specifieke bescherming van de dienstmerken, die niet beoogd werden door de huidige Beneluxwet, heeft zich toch in de loop van de laatste twintig jaar meer en meer doen gevoelen.

Teneinde in deze leemte te voorzien, hebben de drie landen van de Benelux een protocol opgemaakt dat in de Beneluxwet nieuwe bepalingen inlast betreffende die dienstmerken.

Het wetsontwerp dat wij de eer hebben aan uw beraadslagingen te onderwerpen heeft als voornaamste doel de goedkeuring van dit Protocol dat ondertekend werd te Brussel op 10 november 1983 (artikel 1). Aan deze memorie van toelichting is een memorie van toelichting van het Protocol gehecht die gemeenschappelijk is voor de drie landen.

Artikel 2 voorziet dat de wijzigingen welke het Protocol van 1983 in de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken aanbrengt, in de Belgische wetgeving worden opgenomen in de Nederlandse en de Franse tekst.

Het is niet zonder belang zich hier te herinneren wat in 1965 de Raad van State schreef in zijn advies over het wetsontwerp houdende goedkeuring van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en van de bijlage, de eenvormige Beneluxwet:

« De eenvormige wet inzake warenmerken moet, volgens de gemeenschappelijke wil van de Hoge Verdragsluitende Partijen, in de nationale wetgeving van de drie Staten worden ingevoerd

Chambre des Représentants

SESSION 1984-1985

21 JUIN 1985

PROJET DE LOI

portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles le 10 novembre 1983, portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi uniforme Benelux, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1971. Depuis cette dernière date, tout droit nouveau de marque de produits s'étend obligatoirement à l'ensemble du territoire du Benelux au moyen d'un seul dépôt de la marque.

La nécessité de l'instauration d'une protection spécifique des marques de service, non visées par l'actuelle loi Benelux, s'est toutefois fait sentir de plus en plus au cours des vingt dernières années.

Afin de combler cette lacune, les trois pays du Benelux ont rédigé un protocole insérant dans la loi Benelux des dispositions nouvelles relatives à ces marques de service.

Le projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations a pour objet principal l'approbation de ce Protocole signé à Bruxelles le 10 novembre 1983 (article 1^{er}). Au présent exposé des motifs est joint un exposé des motifs du Protocole commun aux trois pays.

L'article 2 prévoit que les modifications que le Protocole de 1983 apporte à la loi uniforme Benelux sur les marques de produits sont introduites dans la législation belge dans les textes en langues française et néerlandaise.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici ce qu'écrivait en 1965 le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de son annexe, la loi uniforme Benelux:

« La Loi uniforme sur les marques de produits doit, selon la volonté commune des Hautes Parties contractantes, être introduite dans les législations nationales des trois Etats sans que

zonder dat deze het recht hebben ze te amenderen of dienaangaande voorbehoud te maken. Het gaat hier dus wel om een echte eenvormige wet, waarvan de draagwijdte juist is toegelicht door Baron L. Fredericq: « Lorsqu'une loi est introduite par voie de traité, le pouvoir législatif doit en accepter le texte tel quel sans pouvoir user d'un droit d'amendement unilatéral » (L. Fredericq, « L'unification du droit dans les pays de Benelux », *Revue de Droit international et de Droit comparé*, 1957, blz. 85; in dezelfde zin: P. Eyssen — *Benelux et l'Unification du droit privé*, Rome, 1954, blz. 462).

Het zou dus geen zin hebben de wet artikelsgewijs goed te keuren, want iedere amendering van de tekst zou de bekrachtiging door België nietig maken en de uitvoering en de eenvormige interpretatie van de wet in de weg staan » (*Stuk* nr. 23/1, van 25 oktober 1965, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).

Evenzeer zou elke wet die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, tot gevolg had dat enige bepaling van de eenvormige Beneluxwet eenzijdig zou gewijzigd worden, afbreuk doen aan de verbintenis die België ten aanzien van de twee andere Benelux-partners heeft aangegaan.

Het koninklijk besluit van 14 september 1970 (*Belgisch Staatsblad* van 3 oktober 1970) heeft de Dienst voor Handels- en Nijverheidseigendom — nu Dienst voor de industriële eigendom genoemd — ermee belast de taken op zich te nemen die door de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken aan de nationale administraties worden toevertrouwd. Daar deze wet voortaan eveneens over de dienstmerken zal handelen, zal dit besluit gewijzigd worden opdat de voornoemde Dienst eveneens de taken betreffende die merken die door de eenvormige Beneluxwet aan de nationale diensten worden toevertrouwd op zich neemt (artikel 3).

De goedkeuring van het Protocol maakt de aanpassing van drie wetten aan de nieuwe bepalingen betreffende de dienstmerken noodzakelijk.

De artikelen 8 tot 14 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken, die hen bestraffen die door namaak of bedrieglijk gebruik inbreuk plegen op de rechten van de houder van een warenmerk (zie wet van 30 juni 1969, artikel 4), worden tevens toepasselijk gemaakt op de individuele en collectieve dienstmerken (artikel 4). De houders van dienstmerken tot stand gebracht na het in werking treden van het Protocol zullen zich aldus kunnen beroepen op deze bepaling van artikel 4.

Wat de eigenaars van dienstmerken betreft die op het grondgebied van de Benelux gebruikt worden op de datum van inwerkingtreding van het Protocol (hieronder « oude dienstmerken » genaamd), zij zullen slechts van de bescherming van de strafbepalingen kunnen genieten indien zij, binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf voornoemde datum, een Beneluxdepot van voornoemde merken verrichten (« bevestigend » depot genaamd), en uitsluitend in de gevallen waarin het Protocol het hun mogelijk maakt zich ter verdediging van hun merken te beroepen op de specifieke bescherming geboden door het Beneluxmerkenrecht.

De eigenaars van oude dienstmerken die ze niet zullen gedeponeerd hebben binnen de termijn bepaald door het nieuw artikel 40, onder A, van de eenvormige wet, of die wel dit depot zullen verricht hebben maar zich bevinden in een toestand waarin het hen niet toegelaten is een beroep te doen op de specifieke bescherming van het Beneluxmerkenrecht, zullen geen aanspraak kunnen maken op de toepassing van de bepaling van artikel 4 van het wetsontwerp. Inderdaad zoals in de gemeenschappelijke memorie van toelichting van het Protocol gezegd wordt over de oude dienstmerken, « is ervoor zorg gedragen dat in de rechtsverhoudingen die vóór de inwerkingtreding van het Protocol bestonden zo min mogelijk wijziging wordt gebracht » (cf. artikel 40, onder B, van het nieuw hoofdstuk V van de eenvormige wet).

ceux-ci aient le droit de l'amender ou d'y apporter des réserves. En l'espèce, il s'agit donc bien d'une véritable loi uniforme dont la portée a été exactement mise en relief par le Baron L. Fredericq qui écrit que: « Lorsqu'une loi est introduite par voie de traité, le pouvoir législatif doit en accepter le texte tel quel sans pouvoir user d'un droit d'amendement unilatéral » (L. Fredericq, « L'unification du droit dans les pays de Benelux », *Revue de Droit international et de Droit comparé*, 1957, p. 85; dans le même sens: P. Eyssen — *Benelux et l'Unification du droit privé*, Rome, 1954, p. 462).

Le vote article par article de la loi uniforme n'aurait dès lors aucun sens puisque tout amendement au texte de cette loi aurait pour effet de vicer la ratification de la Belgique et de faire obstacle à l'exécution et à l'interprétation uniforme de la loi » (*Doc.* n° 23/1, du 25 octobre 1965, de la Chambre des Représentants).

De même, toute loi qui, de manière directe ou indirecte, aurait pour effet de modifier unilatéralement l'une quelconque des dispositions de la loi uniforme Benelux porterait atteinte à l'engagement pris par la Belgique envers ses deux autres partenaires du Benelux.

L'arrêté royal du 14 septembre 1970 (*Moniteur belge* du 3 octobre 1970) a chargé le Service de la propriété industrielle et commerciale — dénommé à présent Office de la propriété industrielle — d'assumer les tâches confiées aux administrations nationales par la loi uniforme Benelux sur les marques de produits. Etant donné que cette loi traitera désormais également des marques de service, cet arrêté sera modifié afin que l'Office précité assume aussi les tâches relatives à ces marques confiées aux services nationaux par la loi uniforme Benelux (article 3).

L'approbation du Protocole nécessite l'adaptation de trois lois aux dispositions nouvelles sur les marques de service.

Les articles 8 à 14 de la loi du 1^{er} avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce, qui sanctionnent pénalement ceux qui portent atteinte aux droits du titulaire d'une marque de produits en contrefaisant cette marque ou en en faisant frauduleusement usage (voir la loi du 30 juin 1969, article 4), sont rendus applicables également aux marques individuelles et collectives de service (article 4). Les titulaires de marques de service créées après l'entrée en vigueur du Protocole pourront ainsi se prévaloir de cette disposition de l'article 4.

En ce qui concerne les propriétaires de marques de service utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole (ci-après dénommées « marques de service anciennes »), ils ne pourront bénéficier de la protection des dispositions pénales que s'ils effectuent, dans un délai d'une année à compter de la date précitée, un dépôt Benelux desdites marques (dépôt dit « confirmatif ») et uniquement dans les cas où le Protocole leur permet d'invoquer pour la défense de leurs marques la protection spécifique offerte par le droit Benelux des marques.

Les propriétaires de marques de service anciennes qui ne les auront pas déposées dans le délai fixé par le nouvel article 40, sous A, de la loi uniforme ou qui, ayant effectué ce dépôt, se trouveront dans une situation où il ne leur est pas permis de recourir à la protection spécifique du droit Benelux des marques, ne pourront pas prétendre à l'application de la disposition prévue à l'article 4 du projet de loi. En effet, et comme il est dit dans l'exposé des motifs commun du Protocole à propos des marques de service anciennes, « l'on a veillé à modifier le moins possible la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur du Protocole » (cf. article 40, sous B, du nouveau chapitre V de la loi uniforme).

Aangezien de thans gebruikte dienstmerken niet genieten van de bescherming van de strafbepalingen van de artikelen 8 tot 14 van de wet van 1879, dient deze toestand niet gewijzigd te worden voor de gevallen waarin hun eigenaars zich — volgens de eenvormige wet — slechts zullen kunnen beroepen op de bepalingen waartoe zij reeds hun toevlucht konden nemen vóór het in werking treden van het Protocol.

Het artikel 5, 1^o, van het wetsontwerp heeft tot doel de terminologie van artikel 56 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken in overeenstemming te brengen met de terminologie die thans inzake het recht van de intellectuele eigendom wordt gebruikt.

De eigenaar van een oud dienstmerk die het niet zal gedeponeerd hebben binnen de termijn bepaald door het nieuw artikel 40, onder A, van de eenvormige wet of die wel dit depot zal gedaan hebben maar zich in een toestand zal bevinden waarin het hem niet toegelaten is, ingevolge de bepalingen van artikel 40 van de eenvormige wet, een beroep te doen op de specifieke bescherming van het Beneluxmerkenrecht, zal zich verder mogen beroepen op de bescherming waarvan hij genoot op het ogenblik van het in werking treden van het Protocol (artikel 40, onder B, van de eenvormige wet).

De eigenaar van dit merk zal dus, zoals dit thans het geval is, de voorzitter van de rechtbank van koophandel kunnen vragen het bestaan vast te stellen en de staking te bevelen van een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (artikel 55 van de wet van 1971 betreffende de handelspraktijken). Opdat er geen enkele twijfel zou bestaan betreffende de handhaving van het recht van deze eigenaar van het merk een beroep te doen op de vordering tot staking, vult artikel 5, 2^o van het wetsontwerp artikel 56 van de wet van 14 juli 1971 aan met een lid dat bepaalt dat het verbod artikel 55 toe te passen op daden van namaking die beteugeld worden door de merkenwet niet toepasselijk is op de oude dienstmerken wanneer hun eigenaars voor de bescherming van die merken zich kunnen beroepen slechts op andere bepalingen dan die van het merkenrecht.

Artikel 6, 1^o, heft artikel 4 op van de wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en van zijn bijlage. Dit artikel 4 maakte de strafbepalingen van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken toepasselijk op de individuele en collectieve warenmerken. Zijn opheffing is verantwoord ingevolge de nieuwe bepalingen voorgesteld in artikel 4 van het huidige ontwerp ter vervanging van artikel 15 van de wet van 1879.

Artikel 6, 2^o, van het wetsontwerp strekt tot schrapping van het woord « waren » in artikel 6 van bovenvermelde wet van 30 juni 1969 om de in dat artikel aangegeven titel van de eenvormige Benelux-wet in overeenstemming te brengen met degene die in het Protocol van 1983 wordt aangenomen. Het breidt ook de bepaling opgenomen in voornoemd artikel 6 van de wet van 1969 uit tot de dienstmerken.

Artikel 7 betreft het in werking treden van de artikelen 2, 4, 5 en 6, 1^o van de goedkeuringswet. Deze artikelen zullen op hetzelfde ogenblik als het Protocol in werking treden, dit wil zeggen de eerste dag van de derde maand volgende op de maand van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. De artikelen 1, 3 en 6, 2^o zullen in werking treden binnen de normale termijn bepaald door de wet van 31 mei 1961, dit wil zeggen de tiende dag na die van hun bekendmaking in het « Belgisch Staatsblad ».

Het wetsontwerp is conform aan het advies van de Raad van State behalve voor de volgende punten en omwille van de volgende motieven :

a) artikel 6 van de tekst voorgesteld door de Raad van State werd weggelaten. Dit artikel had als enig doel de terminologie betreffende de merken gebruikt in het koninklijk besluit nr. 80 van 28 november 1939 (gewijzigd) in overeenstemming te brengen

Comme les marques de service actuellement utilisées ne bénéficient pas de la protection des sanctions pénales des articles 8 à 14 de la loi de 1879, il n'y a pas lieu de modifier cette situation pour les cas où leurs propriétaires ne pourront — selon la loi uniforme — invoquer que les dispositions auxquelles ils pouvaient déjà avoir recours avant l'entrée en vigueur du Protocole.

L'article 5, 1^o, du projet de loi a pour objet d'aligner la terminologie de l'article 56 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sur la terminologie actuellement utilisée en matière de droit de la propriété intellectuelle.

Le propriétaire d'une marque de service ancienne qui ne l'aura pas déposée dans le délai fixé par le nouvel article 40, sous A, de la loi uniforme ou qui, ayant effectué ce dépôt, se trouvera dans une situation où, en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi uniforme, il ne lui est pas permis de recourir à la protection spécifique du droit Benelux des marques, pourra continuer à invoquer la protection dont il bénéficiait lors de l'entrée en vigueur du Protocole (article 40, sous B, de la loi uniforme).

Le propriétaire de cette marque pourra donc, comme c'est le cas actuellement, demander au président du tribunal de commerce de constater l'existence et d'ordonner la cessation d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (article 55 de la loi de 1971 sur les pratiques du commerce). Afin qu'il n'y ait aucun doute sur le maintien du droit de ce propriétaire de marque de recourir à l'action en cessation, l'article 5, 2^o du projet de loi complète l'article 56 de la loi du 14 juillet 1971 par un alinéa qui dispose que l'interdiction d'appliquer l'article 55 aux actes de contrefaçon sanctionnés par la loi sur les marques n'est pas applicable aux marques de service anciennes lorsque leurs propriétaires ne peuvent invoquer pour la protection de ces marques que des dispositions autres que celles du droit des marques.

L'article 6, 1^o, abroge l'article 4 de la loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de son annexe. Cet article 4 rendait les dispositions pénales de la loi du 1^{er} avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce applicables aux marques individuelles et collectives de produits. Son abrogation se justifie compte tenu des dispositions nouvelles remplaçant celles de l'article 15 de la loi de 1879 et introduites par l'article 4 du présent projet de loi.

En supprimant les mots « de produits » à l'article 6 de la loi précitée du 30 juin 1969, l'article 6, 2^o, du projet de loi rend l'intitulé de la loi uniforme Benelux figurant à cet article 6 conforme à celui adopté par le Protocole de 1983. Il étend également aux marques de service la disposition contenue dans ledit article 6 de la loi de 1969.

L'article 7 est relatif à l'entrée en vigueur des articles 2, 4, 5 et 6, 1^o de la loi d'approbation. Ces articles entrèrent en vigueur en même temps que le Protocole, c'est-à-dire le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification. Quant aux articles 1^{er}, 3 et 6, 2^o, ils entrèrent en vigueur dans le délai normal fixé par la loi du 31 mai 1961, c'est-à-dire le dixième jour après celui de leur publication au « Moniteur belge ».

Le projet de loi est conforme à l'avis du Conseil d'Etat sauf sur les points suivants et pour les motifs énoncés ci-après :

a) l'article 6 du texte proposé par le Conseil d'Etat a été omis. Cet article avait pour seul objet de mettre en concordance la terminologie relative aux marques utilisée par l'arrêté royal n^o 80 du 28 novembre 1939 (modifié) avec celle de la loi uniforme

gen met die van de eenvormige Beneluxwet betreffende de merken zoals ze gewijzigd werd door het Protocol van 1983.

Het koninklijk besluit nr. 80 van 1939 vervolledigt en wijzigd de wet van 5 juni 1868 betreffende de vrije bewerking van gouden en zilveren grondstoffen en houdt instelling van de verplichte waarborg van het gehalte der voorwerpen uit edel metaal.

Ten gevolge van de nota van de Raad van State volgens dewelke de Raad op 7 juli 1984 een advies heeft uitgebracht betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1868 en het koninklijk besluit nr. 80 van 1939, advies waarin de Raad van State heeft voorgesteld de wet van 1868 op te heffen en ze te vervangen door een nieuwe tekst, werd er contact opgenomen met de Commissaris van de Munt van het Ministerie van Financiën, die de Commissie voor het iken en het waarborgen van edele metalen voorziet, die het wetsontwerp heeft opgesteld waarvan sprake in de nota van de Raad van State.

Uit dit contact blijkt dat het ontwerp van nieuwe wetgeving betreffende de vrije bewerking van gouden en zilveren grondstoffen geen enkele verwijzing meer inhoudt naar de eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken. Aldus heeft artikel 6 van de tekst voorgesteld door de Raad van State voor het ontwerp van het tot goedkeuring van het Benelux-protocol van 10 november 1983 geen reden van bestaan meer en is dus weggelaten;

b) artikel 8 van de tekst voorgesteld door de Raad van State — dat artikel 7 van het wetsontwerp geworden is ten gevolge van de weglating van artikel 6 van de voorgestelde tekst — bepaalt dat alle artikelen, met uitzondering van artikel 1 (goedkeuring van het Protocol) en van het slotartikel (in werking treden) zouden van kracht worden de dag van het in werking treden van het Protocol.

Deze regel is behouden geworden in het ontwerp, behalve voor artikel 3 en artikel 6, 2°. Rekening houdend met het voorwerp van deze artikelen — krachtens dewelke de Koning de dienst moet aanwijzen die belast is met de taken toevertrouwd aan de nationale administraties door het nieuw hoofdstuk V (betreffende de dienstmerken) van de eenvormige Beneluxwet —, is het uitstel van het in werking treden van deze twee bepalingen tot het in werking treden van het Protocol door niets gerechtvaardigd;

c) de slotopmerking van de Raad van State (Wat betreft de medeondertekening door de Minister van Buitenlandse Handel is het verkieslijk de volledige titel van die Minister te vermelden) werd niet gevolgd want ze is strijdig met de omzendbrief C3/nr. 14.022, van 17 december 1981, van de heer Eerste Minister betreffende de titels van de Leden van de Regering.

De Minister van Buitenlandse Betrekkingen,

L. TINDEMANS.

De Minister van Buitenlandse Handel,

J. GOL.

De Minister van Economische Zaken,

M. EYSKENS.

Benelux sur les marques telle que modifiée par le Protocole de 1983.

L'arrêté royal n° 80 de 1939 complète et modifie la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent et porte institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux.

A la suite de la note du Conseil d'Etat aux termes de laquelle ce Conseil a rendu le 7 juillet 1984 un avis sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 5 juin 1868 et l'arrêté royal n° 80 de 1939, avis dans lequel le Conseil d'Etat a proposé d'abroger la loi de 1868 et de la remplacer par un texte nouveau, contact a été pris avec le Commissaire des Monnaies du Ministère des Finances, qui préside la Commission du poinçonnage et de la garantie des métaux précieux qui a élaboré le projet de loi dont question dans la note du Conseil d'Etat.

De ce contact, il ressort que le projet de législation nouvelle relative à la liberté des matières d'or et d'argent ne fait plus aucune référence à la loi uniforme Benelux sur les marques de produits. De ce fait, l'article 6 du texte proposé par le Conseil d'Etat pour le projet de loi d'approbation du Protocole Benelux du 10 novembre 1983 n'a plus de raison d'être et a donc été omis;

b) l'article 8 du texte proposé par le Conseil d'Etat — devenu l'article 7 du projet de loi à la suite de l'omission de l'article 6 du texte proposé — prévoyait que tous les articles, à l'exception de l'article 1^{er} (approbation du Protocole) et de l'article final (mise en vigueur) entreraient en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Protocole.

Cette règle a été maintenue dans le projet sauf pour l'article 3 et l'article 6, 2°. Compte tenu de l'objet de ces articles — aux termes desquels le Roi doit désigner le service chargé d'assumer les tâches confiées aux administrations nationales par le nouveau chapitre V (relatif aux marques de service) de la loi uniforme Benelux —, rien ne justifie de postposer jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole l'entrée en vigueur de ces deux dispositions;

c) l'observation finale du Conseil d'Etat (Pour le contreseing du Ministre du Commerce extérieur, il est préférable d'indiquer son titre complet) n'a pas été suivie car elle est contraire à la circulaire C3/n° 14.022, du 17 décembre 1981, de Monsieur le Premier Ministre relative aux titres des Membres du Gouvernement.

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS.

Le Ministre du Commerce extérieur,

J. GOL.

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS.

BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

GEMEENSCHAPPELIJKE MEMORIE VAN TOELICHTING BIJ HET PROTOCOL HOUDENDE WIJZIGING VAN DE EENVORMIGE BENELUXWET OP DE WARENMERKEN

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. Inleiding

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, (b.v. 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 de 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. 177). 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 het dienstmerk opnieuw bevestigd; in dit voorstel wordt de 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;

ANNEXE A L'EXPOSE DES MOTIFS

EXPOSE DES MOTIFS COMMUN DU PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES DE PRODUITS

EXPOSE DES MOTIFS

A. Introduction

La loi uniforme Benelux, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962, ne traite que des marques individuelles et collectives de produits. La question de la protection des marques dites «de service», c'est-à-dire des signes destinés à distinguer, non pas des produits, mais des services offerts au public (par exemple par des entreprises de transport, d'assurances, de banque, de voyages, de nettoyage, d'hébergement, etc.) fut envisagée lors de l'élaboration de ces textes mais, compte tenu des difficultés inhérentes à la délimitation du domaine géographique de la protection de ces marques, il fut jugé à l'époque peu désirable et, en tout état de cause, prématuré de les soumettre au même régime que les marques de produits.

Actuellement les marques de service ne bénéficient donc pas d'une protection spécifique dans les Etats du Benelux. Suivant les circonstances et les pays du Benelux, les utilisateurs de telles marques ont recours, pour sauvegarder leurs intérêts, soit aux dispositions réprimant les actes de concurrence déloyale, soit à celles relatives à la responsabilité civile, soit encore à celles protégeant le nom commercial, les dénominations sociales ou les enseignes, ou à une combinaison des moyens de protection résultant de ces dispositions.

Les dispositions précitées assurent donc, dès à présent, à l'utilisateur d'une marque de service une protection contre l'imitation par des tiers. Toutefois, l'expérience a montré que ces dispositions ne donnent pas dans tous les cas toute la protection souhaitée; en effet, elles n'offrent pas toujours la précision et la certitude nécessaires et, de plus, divergent quant à l'étendue de la protection territoriale accordée. En outre, elles n'éliminent pas le cloisonnement des marchés.

La nécessité de l'instauration d'une protection propre aux marques de service s'est fait sentir de plus en plus au cours des vingt dernières années. En 1957 déjà, ces marques étaient citées dans le texte révisé de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques tandis que huit classes de la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques étaient réservées aux services. En 1958, le texte adopté par la Conférence de Lisbonne pour la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle engageait les pays de l'Union à protéger les marques de service (art. 6sexies). L'adoption de ces textes ne faisait que consacrer l'importance grandissante des marques de service dans la vie économique, importance due au développement toujours plus grand de ce que l'on nomme le «secteur tertiaire». Depuis lors, de nombreux Etats ont organisé une protection légale spécifique de ces marques: Italie (1959), Suède (1960), Norvège (1961), Yougoslavie (1961), France et Finlande (1964), Algérie (1966), Danemark et Roumanie (1967), Hongrie (1969), Autriche (1970), Brésil (1971), Union soviétique (1974), Mexique (1975), Allemagne fédérale (1979), etc., sans parler des Etats-Unis d'Amérique ou du Canada qui avaient institué une telle protection respectivement dès 1946 et 1954. En 1964, un groupe de travail convoqué à l'initiative de la Commission des Communautés européennes présentait un avant-projet de Convention relatif à un droit européen des marques aux termes duquel les dispositions de la Convention relatives aux marques individuelles et aux marques collectives étaient applicables par analogie aux marques de service européennes (art. 177). La proposition de Règlement du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire, que la Commission a introduite le 25 novembre 1980 auprès du Conseil des Communautés européennes, réaffirme la nécessité d'une protection spécifique des marques de service; dans cette proposition, la protection des marques de service est réglementée de la même façon que celle des marques de produits. Signalons encore que le Traité de Vienne de 1973 concernant l'enregistrement des marques entend par «marque» aussi bien la marque de produits que la marque de service.

Les arguments suivants militent en faveur de l'instauration d'une protection spécifique et uniforme des marques de service dans les pays du Benelux:

a) l'établissement de règles propres à ces marques augmentera de façon sensible la sécurité juridique que n'assurent pas complètement les dispositions actuelles moins bien adaptées à la protection de ces marques;

b) l'uniformisation des règles de protection facilitera les échanges commerciaux entre les trois pays par un élargissement de la libre prestation des services à l'intérieur du territoire du Benelux. Cet objectif sera encore renforcé par l'unité d'interprétation de la loi assurée par la Cour de Justice Benelux;

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 Benelux-inschrijving 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 Benelux gedeponeerde merken de mogelijkheid geschapen op grond van hun Benelux-depot de Unie-prioriteit in te roepen in de landen die het beroep op deze prioriteit aanvaarden.

Bij de opstelling van dit Protocol is rekening gehouden met de uitkomsten van de discussies die al sedert jaren in de belanghebbende kringen in 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 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 Benelux-gebied, 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 Benelux-gebied en daarna slechts bescherming in die gedeelten van 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 ontwerp-verordening 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 « verkregen 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

Artikel 1.

Het Protocol bevat drie artikelen.

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

a) ten einde 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 merken- en dienstmerken beschikken toont evenwel aan dat de gelijksoortigheid moet kunnen worden ingeroepen niet alleen tussen waren of tussen diensten, doch ook 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

c) l'existence d'un registre permettra, d'une part, de connaître quelles sont les revendications à des marques de service et, d'autre part, de choisir en meilleure connaissance de cause le signe (marque, nom commercial, etc.), que l'on se propose d'utiliser;

d) la cession de la marque et la concession de licences pourront recevoir un règlement convenable;

e) sur la base des enregistrements Benelux, les titulaires de marques de service pourront obtenir des enregistrements internationaux conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid;

f) l'introduction d'une protection spécifique des marques de service avant l'entrée en vigueur de la réglementation sur la marque communautaire permettra aux titulaires de ces marques d'invoquer leurs droits antérieurs à l'égard d'éventuelles marques communautaires identiques ou similaires;

g) la protection spécifique des marques de service ouvrira la possibilité, pour les titulaires de telles marques déposées au Benelux, d'invoquer la priorité unioniste sur la base de leur dépôt au Benelux dans les pays qui admettent la revendication de cette priorité.

Le présent Protocole tient compte des résultats des discussions qui ont eu lieu depuis plusieurs années dans les milieux intéressés du Benelux. C'est ainsi que les Associations du Benelux pour la protection de la propriété industrielle ont présenté en novembre 1976 un rapport concernant l'enregistrement des marques de service dans le Benelux. Dans ce rapport, elles ont exprimé le souhait de voir appliquer en général aux marques de service les dispositions régissant les marques de produits, sous réserve de certaines exceptions. En ce qui concerne ces exceptions, les associations susvisées se sont penchées sur la question de savoir si la protection, les associations susvisées se sont penchées sur la question de savoir si la protection d'une marque de service doit s'étendre à l'ensemble du territoire Benelux, comme c'est le cas pour les marques de produits, ou se limiter au territoire où le service est effectivement presté ou connu. Les associations ont présenté dans leur rapport, la proposition suivante: protection dans l'ensemble du territoire Benelux durant les trois années qui suivent l'enregistrement, puis protection uniquement dans les parties du territoire Benelux où la marque de service est effectivement utilisée et où elle est connue du fait de son utilisation. Après avoir fait l'objet d'un examen approfondi, cette proposition n'a cependant pas été reprise dans le Protocole. Conformément à certaines législations étrangères et à la proposition de Règlement sur la marque communautaire, les auteurs du présent Protocole ont opté pour la solution qui consiste à rendre applicables aux marques de service les dispositions relatives aux marques de produits et à prévoir, en outre, des dispositions concernant les « droits acquis ». Ce choix est conforme à la proposition que l'Association Benelux des Conseils en marques et modèles a faite par lettre du 12 décembre 1978 aux Ministres compétents des trois pays.

La forme de protection choisie pour les marques de service ne nécessite pas l'établissement d'une convention et d'une loi uniforme distinctes de celles relatives aux marques de produits; cette protection peut être établie sous la forme d'un protocole modifiant le texte arrêté en 1962.

B. Considérations relatives au Protocole

Article 1^{er}.

Le Protocole comprend trois articles.

Le premier apporte deux modifications à la loi uniforme Benelux sur les marques de produits:

a) afin de couvrir également les marques de service, la loi uniforme s'intitulera désormais « loi uniforme Benelux sur les marques » (disposition A);

b) la loi uniforme de 1962 est complétée par un chapitre V (articles 39-43) consacré aux marques de service (disposition B).

L'article 39 du nouveau chapitre V rend également applicables aux marques de service les dispositions des chapitres I, II et IV de la loi uniforme sur les marques de produits. Les marques de service peuvent revêtir le caractère d'une marque individuelle ou collective.

On sait que la loi uniforme sur les marques de produits permet au titulaire d'une telle marque de s'opposer notamment à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires et de demander la nullité de la marque contrefaisante. Le titulaire d'une marque de service pourra invoquer cette disposition et se protéger ainsi contre l'emploi de son signe par autrui pour des services identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque. L'expérience des pays qui possèdent une législation sur les marques de produits et de service démontre toutefois qu'il convient de pouvoir invoquer la similitude non seulement entre les produits ou entre les services mais également entre les produits et les services. Ainsi, des produits de lessive peuvent être confondus, du moins quant à leur origine, avec les services d'une entreprise de blanchisserie; de même, une similitude existe entre des produits d'entretien et un service de nettoyage, entre des véhicules et un service de transport, etc. Le présent Protocole énonce par conséquent le principe qu'une similitude peut exister entre les services et les produits, mais s'inspirant de la solution adoptée par la loi sur les marques de produits ne précise toutefois pas quand un service et un produit peuvent être considérés comme similaires: toute définition, dans la loi, de la similitude entre produits et

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 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 Benelux-depot, 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.

Voorts wordt erop gewezen dat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Protocol een ieder die in Benelux een dienstmerk deponert 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 gedeponeerd voor de inwerkingtreding van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en die in 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 produkt 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 artikelen 4, 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 gedeponeerd. 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 bestendig.

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 Benelux-depot 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 gedeponeerd. 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.

services créerait en effet plus de difficultés qu'elle n'en résoudrait. La similitude devra être déduite des circonstances propres à chaque cas et appréciée en fonction de la pratique commerciale. La classification internationale instituée par l'Arrangement de Nice ne pourra servir de critère de similitude, cette classification n'ayant été instaurée qu'à des fins purement administratives.

La question s'est posée de savoir si le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est applicable aux marques de service. En effet, l'article 4, point A, 1^{er} alinéa, de cette Convention ne fait pas mention de ces marques alors qu'elles sont citées à l'article 1^{er}, alinéa 2, de la Convention. Il s'ensuit que les Etats parties à la Convention n'ont pas l'obligation d'accorder un droit de priorité en faveur des marques de service, mais rien ne les empêche de le faire s'ils le désirent. A la différence de la Convention précitée, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dispose que toute marque — y compris les marques de service — enregistrée internationalement jouit du droit de priorité établi par la Convention de Paris. Il faut donc reconnaître au Benelux un droit de priorité basé sur un premier dépôt étranger et revendiqué lors de la demande d'enregistrement international d'une marque de service. Il s'imposera par conséquent de reconnaître le droit de priorité d'un dépôt étranger revendiqué lors d'un dépôt Benelux. Toute autre solution serait illogique. D'autre part, la proposition de Règlement du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire reconnaît la possibilité de revendiquer le droit de priorité aussi bien pour les marques de produits que pour les marques de service. On constate également que de plus en plus d'Etats incorporent les marques de service dans leur législation sur les marques sans que, suivant les renseignements disponibles, la plupart d'eux ne refuse d'assortir d'un droit de priorité de dépôt de ces marques.

Il convient par conséquent d'étendre aux marques de service l'application de l'article 4 de la Convention de Paris.

On notera également qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du Protocole, le déposant d'une marque de service au Benelux pourra revendiquer le droit de priorité né d'un premier dépôt national effectué à l'étranger dans les six mois précédant ladite date d'entrée en vigueur. L'admission de la revendication d'un tel droit de priorité est conforme à la solution adoptée dans ce domaine dans le passé. Ainsi en fut-il en 1971 pour les signes servant à distinguer les produits d'une entreprise, déposés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits et qui auraient constitué des marques au Benelux si les articles 1 et 2 de la loi uniforme avaient été d'application à ce moment (signes constitués par la forme du produit ou par un nom patronymique). Ainsi en fut-il aussi en 1975 lors de l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles. Toutefois, la finalité du droit de priorité, prévu à l'article 4, B, de la Convention de Paris, implique que cette priorité ne peut prendre naissance avant la date à laquelle un dépôt normal pour la marque en question peut être effectué. Autrement dit, elle est sans effet à l'égard d'un dépôt confirmatif.

Les articles 40 à 43 du nouveau chapitre V contiennent des dispositions transitoires, dont l'essentiel se trouve à l'article 40.

Le système choisi pour ces dispositions transitoires se fonde sur deux principes. D'une part, toute personne qui utilise un signe pour distinguer ses services à l'entrée en vigueur du Protocole, a la possibilité d'acquiescer un droit exclusif sur une marque de service avec un rang particulier. Ceci est important pour déterminer la situation à l'égard des nouvelles marques déposées après la date de l'entrée en vigueur du Protocole. D'autre part, l'on a veillé à modifier le moins possible la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur du Protocole. Comme il a déjà été signalé, il existait une protection des marques de service sur base par exemple du droit national sur la dénomination sociale ou du droit sur la concurrence déloyale. Sur base de cette situation juridique, une coexistence était possible, d'une part, entre différentes marques de service et, d'autre part, entre marques de service et marques de produits. Cet état de choses doit être préservé autant que possible.

Le premier principe est consigné à l'article 40, sous A. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du Protocole, font usage d'une marque de service sur le territoire du Benelux et effectuent, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, sont réputées avoir effectué ce dépôt à la date d'entrée en vigueur du Protocole. Il appartiendra au juge de déterminer, suivant les circonstances de fait, s'il s'agit véritablement d'un usage constitutif du droit.

La disposition suivant laquelle les dépôts confirmatifs sont censés avoir été effectués à la date d'entrée en vigueur signifie que, vu l'article 43, premier alinéa, ces dépôts confirmatifs ont une date antérieure aux dépôts normaux d'une marque de service et antérieure également aux marques de produits déposées le lendemain de l'entrée en vigueur du Protocole ou après. Ceci signifie également que les titulaires d'un dépôt confirmatif sont réputés avoir effectué le dépôt à la même date et ne peuvent donc se contester réciproquement le droit exclusif sur cette base.

Opgemerkt wordt, dat artikel 40, onder A, ook betrekking kan hebben op dienstmerken die in Benelux zijn gebruikt op de datum van inwerkingtreding van het Protocol en waarvan de internationale inschrijving voor 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 handhavingsdepot worden verricht onder dezelfde voorwaarden en de 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 bestendigheid van de vóór 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 een depot zou kunnen verrichten dat dan een hinderpaal zou vormen voor een ruimer gebruik door 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 hem de bevoegdheid verleent nieuwe activiteiten die een andere eerdere gebruiker van het teken in 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

Il est à remarquer que l'article 40, sous A, peut également avoir trait aux marques de services ayant fait l'objet d'un usage dans le Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole et dont l'enregistrement international a été effectué avant cette date, les pays du Benelux ayant été indiqués comme pays intéressés. En ce qui concerne ces enregistrements, actuellement le Bureau Benelux des Marques émet un « avis de non-validité ». Pour ces marques, un dépôt confirmatif peut être effectué également, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour les autres marques de service à l'égard desquelles un droit acquis a été invoqué. La forme d'une « demande d'extension territoriale », prévue à l'article 3ter de l'arrangement de Madrid n'est pas appropriée pour faire valoir un droit acquis, parce qu'en vertu de cet article, le droit à la marque ne commence qu'à la date de l'enregistrement de la demande d'extension territoriale.

Le deuxième principe, c'est-à-dire le maintien de la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur du Protocole, est exprimé à l'article 40, sous B. Les droits découlant d'un usage d'une marque de service ayant lieu sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole, ne sont pas modifiés. Il ne semble pas indiqué de porter atteinte à la situation actuelle par l'introduction d'une contrainte à effectuer un dépôt d'un signe susceptible d'être enregistré comme marque de service, pour ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de Protocole, ont fait usage de ce signe. On s'est contenté d'ouvrir la possibilité d'effectuer un dépôt d'une marque de service. Ceux qui ne voient pas la nécessité d'effectuer un dépôt confirmatif, parce que pour eux, par exemple, la protection actuelle suffit pour l'usage du signe, peuvent continuer à invoquer cette protection. Toutefois, il faut que ces personnes se rendent compte qu'une autre personne pourrait effectuer un dépôt qui ferait alors obstacle à un usage sur un territoire plus étendu que l'usage ayant eu lieu au moment de l'entrée en vigueur du Protocole.

Les cas ci-après illustrent les principes énoncés ci-avant.

Comme il a été expliqué, la réglementation évoquée sous A signifie que les titulaires d'un dépôt confirmatif ont un rang identique. En cas de conflit entre ces personnes, la contestation de leur droit exclusif sur base de leur rang n'est donc pas possible. Le principe général formulé au point B signifie que ces conflits peuvent cependant être résolus par l'application des dispositions juridiques autres que celles du droit des marques et qui avaient déterminé également la situation avant l'entrée en vigueur du Protocole.

Il se pourrait également que des personnes fassent usage d'une marque de service à la date d'entrée en vigueur du Protocole, mais n'effectuent pas de dépôt confirmatif et n'obtiennent donc pas de droit exclusif. Leur situation juridique, déterminée par des dispositions juridiques autres que celles du droit des marques, ne subirait aucune modification conformément aux dispositions sous B. Elles pourront donc continuer à utiliser leur signe pour distinguer leurs services comme dans le passé et s'opposer le cas échéant à l'usage de ce signe par autrui. Ceci signifie entre autres que ceux qui ont obtenu un droit exclusif sur une marque de service visée sous A ne peuvent opposer ce droit exclusif à ces autres utilisateurs qui n'ont pas effectué le dépôt visé sous A. Des conflits éventuels entre ces personnes peuvent également être résolus sur base de dispositions juridiques autres que celles du droit des marques.

En outre, il faut tenir compte du fait que le propriétaire d'un dépôt confirmatif a obtenu un droit de marque réel — pourvu que les conditions générales de validité de ce dépôt aient été remplies — qui lui offre la faculté d'interdire, en vertu de la loi uniforme, l'extension des activités qu'un utilisateur antérieur du signe pourrait entreprendre sur le territoire Benelux, pour autant que ces activités, de l'avis du juge, dépassent les droits qui pourraient découler de l'usage ayant eu lieu au moment de l'entrée en vigueur du Protocole.

Il va de soi que la disposition implique également que le titulaire d'un dépôt, effectué après l'entrée en vigueur du Protocole, d'une marque de produits ou de service sans revendication d'un usage antérieur, ne peut opposer ce droit à la personne qui n'a pas effectué un dépôt confirmatif, bien qu'elle ait eu le droit de le faire.

Le libellé du point B offre également une solution au problème suivant. Il s'agit de la question de savoir dans quelle mesure le titulaire d'une marque de produits qui a effectué un dépôt avant l'entrée en vigueur du Protocole peut opposer ce droit à toute personne qui faisait usage d'une marque de service avant cette date qu'elle ait effectué un dépôt confirmatif ou non. A cet égard, il faut se rappeler qu'avant l'entrée en vigueur du Protocole, le titulaire d'une marque de produits ne pouvait interdire l'usage d'un signe pour distinguer des services que sur base de l'article 13, sous A, chiffre 2, de la loi uniforme. (Par souci de simplicité, le cas où un dépôt pour la marque de service a été effectué sous le couvert d'un dépôt pour une marque de produits, par exemple des produits auxiliaires, n'est pas considéré ici). Une interdiction était donc impossible si l'usage se faisait pour un « juste motif », par exemple l'usage de la marque de service avant le dépôt de la marque de produits. Après l'entrée en vigueur du Protocole et suite à l'introduction de la similitude entre produits et services, une interdiction sera possible sur base de l'article 13, sous A, chiffre 1, qui ne mentionne pas l'exception du « juste motif ». L'article 40, sous B, maintient l'ancienne situation juridique pour ce cas, de sorte que le titulaire de la marque de produits ne peut, en dépit des possibilités accrues que lui confère la nouvelle loi, opposer le droit évoqué à l'article 13, sous A, chiffre 1, à une personne qui faisait à la date d'entrée en vigueur du Protocole, usage d'une marque identique ou similaire pour désigner des services analogues.

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 gedeckt. 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 Benelux-depot.

De bepalingen van artikel 41 gelden eveneens voor collectieve diensmerken. 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 Benelux-depot, 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 Benelux-depot) van het jaar 1987 (welk jaartal hetzelfde cijfer 7 der 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 Benelux-depot 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 van uit hoofde van vroeger nationaal recht verkregen uitsluitende merkrechten, zoals het geval was met de warenmerken.

Het Benelux-depot 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 een 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 Benelux-depots 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-Gerechthof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd door het Protocol.

Artikelen 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

Ceci est valable pour tous les utilisateurs d'un signe, qu'ils aient ou non effectué un dépôt visé sous A.

L'article 40, sous C, résout un problème qui ne peut être couvert par le point B. Vu la disposition de l'article 40, sous A, le dépôt confirmatif d'une marque de service est toujours plus récent que le dépôt d'une marque de produits effectué avant la date d'entrée en vigueur du Protocole. Le déposant de la marque de produits pourrait donc invoquer la nullité du dépôt confirmatif, ce qui n'est évidemment pas l'objectif recherché. Demander la nullité pour d'autres raisons reste possible. A cet égard, l'on peut se référer à l'article 41, deuxième alinéa.

L'article 41 du nouveau chapitre V de la loi uniforme énonce que, lors du dépôt visé à l'article 40, il faut revendiquer l'existence d'un droit acquis. Il faut aussi indiquer l'année du premier usage de la marque de service en cause. Cette déclaration sert exclusivement à fixer la date du premier renouvellement (art. 42) de la marque de service déposée. Cependant, si le déposant revendique des droits acquis dont il n'ignore pas ou ne peut ignorer l'inexistence, son dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi et peut, pour ce motif, être annulé. Par contre, si sa revendication, quoique inexacte, est faite de bonne foi, son droit prétendument acquis ne sera pas reconnu, mais il conservera, pour l'avenir, le bénéfice de son dépôt Benelux.

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent également aux marques collectives de service. Il en résulte que, pour celles-ci, un règlement d'usage et de contrôle doit être déposé.

Par suite de l'exigence d'une revendication des droits acquis dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, le Bureau Benelux devra faire face à un afflux important de dépôts.

Si ces dépôts devaient être renouvelés à l'expiration de la durée prévue par l'article 10, le même surcroît de travail se reproduirait périodiquement. Or, si l'on peut admettre que le Bureau mette en œuvre des moyens de travail exceptionnels à titre transitoire, on ne peut concevoir qu'il doive recourir à ces moyens à chaque expiration de la durée des enregistrements des dépôts prévus par l'article 40.

Pour éviter cette difficulté, l'article 42 prévoit un étalement des premiers renouvellements de ces enregistrements tenant compte de l'année au cours de laquelle le premier usage a eu lieu.

Si, par exemple, un dépôt Benelux effectué le 15 avril de l'année postérieure à l'entrée en vigueur du Protocole est accompagné de la revendication du premier usage du signe en 1977, ce dépôt devra être renouvelé pour le 15 avril (date anniversaire du dépôt Benelux) de l'année 1987 (dont le millésime comporte le chiffre des unités 7 comme l'année 1977).

De plus, pour réduire, dans toute la mesure du possible, les inconvénients résultant pour les titulaires de droits acquis de l'exigence d'une revendication de ces droits suivie, parfois à bref délai, d'un renouvellement, le premier renouvellement des dépôts prévus par l'article 40 peut être demandé par anticipation.

Lors du dépôt Benelux visé à l'article 40, le déposant devra acquitter une taxe dont le montant sera fixé par règlement d'exécution. Cette taxe se justifie par le fait qu'il s'agit d'un premier enregistrement de la marque de service et non d'un dépôt confirmatif de droits exclusifs acquis en application du droit national antérieur, comme cela fut le cas en matière de marques de produits.

Le dépôt Benelux d'une marque de service avec revendication d'un droit acquis doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (chapitre V, art. 40). Il est possible que des dépôts de marques concurrentes, sans revendication de droits acquis, soient effectués avant l'expiration de ce délai. En vue d'éviter qu'ils ne prennent rang avant les dépôts accompagnés d'une revendication de droits acquis, ces derniers sont censés être effectués à la date d'entrée en vigueur du Protocole. Cette date a donc été réservée et le nouvel article 43 de la loi uniforme dispose par conséquent que le registre Benelux ne sera ouvert aux nouveaux dépôts de marques de service qu'à partir du jour qui suivra celui de l'entrée en vigueur du Protocole.

Cet article précise en outre que l'enregistrement des dépôts Benelux avec revendication d'un droit acquis fait mention de cette revendication.

Article II.

Afin d'éviter tout malentendu, l'article II confirme expressément que la Cour de Justice Benelux est compétente pour interpréter la loi uniforme telle que modifiée par le Protocole.

Articles III et IV.

Ces articles ont trait à la ratification du Protocole ainsi qu'à son entrée en vigueur.

Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du dépôt, auprès du Gouvernement belge du troisième instrument de ratification. Ce délai, nettement plus court que celui qui a été prévu entre l'entrée en vigueur de la

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 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.

Convention de 1962 et celle de la loi uniforme sur les marques de produits (dix-huit mois), se justifie, d'une part, par l'urgence de l'institution d'un régime de protection des marques de service identique à celui régissant les marques de produits, et dont l'importance a été soulignée à maintes reprises par les milieux intéressés du Benelux, et, d'autre part, par le fait que la mise en œuvre des dispositions nouvelles sera plus aisée que celle nécessitée par la loi uniforme de 1962 sur les marques de produits, laquelle requerrait la création d'une administration commune, l'institution d'un conseil d'administration et la mise en place des différents rouages administratifs. Ce délai, bien que plus court, est toutefois indispensable pour permettre aux intéressés de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, de 12de november 1984 door de Minister van Buitenlandse Betrekkingen verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van wet houdende goedkeuring van het Protocol, ondertekend te Brussel op 10 november 1983, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet gevoegd bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, heeft de 12de december 1984 het volgende advies gegeven:

Voorafgaande opmerking

Om dezelfde redenen als die welke geleid hebben tot de invoeging van een artikel 2 in de wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag inzake de warenmerken, en van de bijlage, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, zou in het onderhavige ontwerp een soortgelijk artikel moeten worden opgenomen als het genoemde artikel 2. Dit door de Raad van State voorgestelde aanvullende artikel zou artikel 2 van het onderhavige ontwerp kunnen vormen.

∴

De volgende tekst wordt voorgesteld voor het gehele bepalend gedeelte van het ontwerp:

« Artikel 1 (artikel 1 van het ontwerp). — ... (zoals in het ontwerp).

» Art. 2 (nieuw artikel, voorgesteld door de Raad van State). — De wijzigingen welke het in artikel 1 bedoelde protocol in de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken aanbrengt, worden in de wetgeving opgenomen in de Nederlandse en de Franse tekst.

» Art. 3 (art. 5 van het ontwerp). — ... (zoals in artikel 5 van het ontwerp).

» Art. 4 (art. 2 van het ontwerp). — Artikel 15 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken wordt vervangen door de volgende bepaling:

» Art. 15. — De artikelen 8 tot 14 zijn van toepassing op de collectieve en individuele waren- of dienstmerken.

Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de dienstmerken die in het Beneluxgebied gebruikt werden op de datum... (voorts zoals in het tweede lid van artikel 2 van het ontwerp).

» Art. 5 (art. 3 van het ontwerp). — In artikel 56 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken worden de volgende wijzigingen aangebracht:

» 1° De woorden « de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of -modellen en de auteursrechten » worden vervangen door de woorden « de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht ».

» 2° Het artikel wordt aangevuld met het volgende lid:

» Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de dienstmerken die in het Beneluxgebied gebruikt waren op de datum... (voorts zoals in het ontwerp lid in het tweede lid van artikel 3 van het ontwerp).

» Art. 6 (art. 4 van het ontwerp) ⁽¹⁾. — In het koninklijk besluit nr. 80 van 28 november 1939 houdende aanvulling en wijziging van de wet van 5 juni 1868 betreffende de vrije bewerking van gouden en zilveren grondstoffen en houdende instelling van de verplichte waarborg van het gehalte der voorwerpen uit edel metaal, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

» 1° In artikel 11, 2°, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1969, wordt het woord « warenmerken » vervangen door het woord « merken »;

» 2° In artikel 11, 4°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 februari 1947, wordt het woord « fabrieksmerken » vervangen door het woord « merken »;

» 3° In artikel 12, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1969, wordt het woord « warenmerken » vervangen door het woord « merken »;

» 4° In artikel 15, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1969, worden na de woorden « eenvormige Beneluxwet » de woorden « op de merken » toegevoegd;

» 5° In artikel 17, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1969, worden de woorden « het merkteken in het register der fabrieksmerken voorzien door artikel 8 van de eenvormige Beneluxwet » vervangen door de woorden « het merkteken in het register der merken, bedoeld in artikel 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken ».

» Art. 7 (art. 5 van het ontwerp). — In de wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag inzake de warenmerken, en van de bijlage, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

» 1° Artikel 4 wordt opgeheven.

⁽¹⁾ De Raad van State heeft op 7 juli 1984 advies L. 15.838/2 gegeven over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 juni 1868 betreffende de vrije bewerking van gouden en zilveren grondstoffen en het koninklijk besluit nr. 80 van 28 november 1939 houdende wijziging van genoemde wet; de Raad heeft voorgesteld de wet van 1868 op te heffen en ze te vervangen door een nieuwe tekst; het ontwerp van wet is thans nog niet ingediend.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Relations extérieures, le 12 novembre 1984, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles le 10 novembre 1983, portant modification de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 », a donné le 12 décembre 1984 l'avis suivant:

Observation préalable

Pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à insérer un article 2 dans la loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et de l'annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, il y aurait lieu d'introduire dans le présent projet un article semblable audit article 2. Cet article complémentaire, proposé par le Conseil d'Etat, pourrait constituer l'article 2 du présent projet.

∴

Le texte suivant est proposé pour l'ensemble du dispositif du projet:

« Article 1^{er} (article 1^{er} du projet). — ... (comme au projet).

» Art. 2 (article nouveau proposé par le Conseil d'Etat). — Les modifications que le protocole visé à l'article 1^{er}, apporte à la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, sont introduites dans la législation, dans les textes en langues française et néerlandaise.

» Art. 3 (art. 5 du projet). — ... (comme à l'article 5 du projet).

» Art. 4 (art. 2 du projet). — L'article 15 de la loi du 1^{er} avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce est remplacé par la disposition suivante:

» Art. 15. — Les articles 8 à 14 sont applicables aux marques collectives et individuelles de produits ou de service.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de service... (la suite comme au deuxième alinéa de l'article 2 du projet).

» Art. 5 (art. 3 du projet). — A l'article 56 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, sont apportées les modifications suivantes:

» 1° Les mots « les marques de fabrique ou de commerce, les dessins ou modèles industriels et les droits d'auteur » sont remplacés par les mots « les marques de produits ou de service, les dessins ou modèles et le droit d'auteur ».

» 2° L'article est complété par l'alinéa suivant:

» Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable... (la suite comme à l'alinéa en projet dans le deuxième alinéa de l'article 3 du projet).

» Art. 6 (art. 4 du projet) ⁽¹⁾. — A l'arrêté royal n° 80 du 28 novembre 1939 complétant et modifiant la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent et portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux, sont apportées les modifications suivantes:

» 1° A l'article 11, 2°, modifié par la loi du 30 juin 1969, les mots « de produits » sont supprimés;

» 2° A l'article 11, 4°, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1947, les mots « de fabrique » sont supprimés.

» 3° A l'article 12, modifié par la loi du 30 juin 1969, les mots « de produits » sont supprimés.

» 4° A l'article 15, deuxième alinéa, modifié par la loi du 30 juin 1969, les mots « sur les marques » sont ajoutés après les mots « loi uniforme Benelux ».

» 5° A l'article 17, deuxième alinéa, modifié par la loi du 30 juin 1969, les mots « la radiation du poinçon du registre des marques de fabrique prévue par l'article 8 de la loi uniforme Benelux » sont remplacés par les mots « la radiation du poinçon du registre des marques prévu par l'article 8 de la loi uniforme Benelux sur les marques ».

» Art. 7 (art. 5 du projet). — A la loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et de l'annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont apportées les modifications suivantes:

» 1° L'article 4 est abrogé.

⁽¹⁾ Le Conseil d'Etat a donné, le 7 juillet 1984, l'avis L. 15.838/2 sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté des matières d'or et d'argent et l'arrêté royal n° 80 du 28 novembre 1939 modifiant la loi précitée; le Conseil a proposé d'abroger la loi de 1868 et de la remplacer par un texte nouveau. Le projet de loi n'est pas déposé à ce jour.

« 2° In artikel 6 wordt het woord « warenmerken » vervangen door het woord « merken ».

« Art. 8 (art. 6 van het ontwerp). — De artikelen 2 tot 7 van deze wet treden in werking de dag waarop het in artikel 1 vermelde protocol in werking treedt. »

Slotopmerking

Wat betreft de medeondertekening door de Minister van Buitenlandse Handel is het verkieslijk de volledige titel van die Minister te vermelden.

De kamer was samengesteld uit
de Heren :

Ch. HUBERLANT, *staatsraad, voorzitter*;
A. VANWELKENHUYZEN,
P. FINCOEUR, *staatsraden*;
F. RIGAUX,
J. DE GAVRE, *assessoren van de afdeling wetgeving*;

Mevrouw :

M. VAN GERREWEY, *griffier*.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. TAPIE, kamervoorzitter.

Het verslag werd uitgebracht door de heer M. HANOTIAU, auditeur.

De Griffier,
(get.) M. VAN GERREWEY.

De Voorzitter,
(get.) Ch. HUBERLANT.

« 2° A l'article 6, les mots « de produits » sont supprimés.

« Art. 8 (art. 6 du projet). — Les articles 2 à 7 de la présente loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Protocole cité à l'article 1^{er}. »

Observation finale

Pour le contreseing du Ministre du Commerce extérieur, il est préférable d'indiquer son titre complet.

La chambre était composée de
Messieurs :

Ch. HUBERLANT, *conseiller d'Etat, président*;
A. VANWELKENHUYZEN,
P. FINCOEUR, *conseillers d'Etat*;
F. RIGAUX,
J. DE GAVRE, *assesseurs de la section de législation*;

Madame :

M. VAN GERREWEY, *greffier*.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. TAPIE, président de chambre.

Le rapport a été présenté par M. L. HANOTIAU, auditeur.

1^{er} Greffier,
(s.) M. VAN GERREWEY.

Le Président,
(s.) Ch. HUBERLANT.

WETSONTWERP

BOUDEWIJN, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Betrekkingen, van Onze Minister van Buitenlandse Handel en van Onze Minister van Economische Zaken,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Onze Minister van Buitenlandse Betrekkingen, Onze Minister van Buitenlandse Handel en Onze Minister van Economische Zaken zijn gelast in Onze naam bij de Wetgevende Kamers het ontwerp van wet in te dienen, waarvan de tekst volgt :

Artikel 1.

Het Protocol, ondertekend te Brussel op 10 november 1983, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet gevoegd bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, zal volkomen uitwerking hebben.

Art. 2.

De wijzigingen welke het in artikel 1 bedoelde protocol in de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken aanbrengt, worden in de wetgeving opgenomen in de Nederlandse en de Franse tekst.

Art. 3.

De Koning wijst de dienst aan die belast is met de taken die aan de nationale administraties worden toevertrouwd door het hoofdstuk V (Dienstmerken) van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Art. 4.

Artikel 15 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 15. — De artikelen 8 tot en met 14 zijn van toepassing op de individuele en collectieve waren- of dienstmerken.

» Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de dienstmerken die gebruikt waren in het Beneluxgebied op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol van 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken wanneer de eenvormige Beneluxwet op de merken de eigenaars van voornoemde merken niet toelaat zich te beroepen op de rechtsregels inzake merken. »

Art. 5.

In artikel 56 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of -modellen en de auteursrechten » worden vervangen door de woorden « de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht. »;

PROJET DE LOI

BAUDOUIN, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Affaires économiques,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre du Commerce extérieur et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1^{er}.

Le Protocole, signé à Bruxelles le 10 novembre 1983, portant modification de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, sortira son plein et entier effet.

Art. 2.

Les modifications que le protocole visé à l'article 1^{er} apporte à la loi uniforme Benelux sur les marques de produits sont introduites dans la législation, dans les textes en langues française et néerlandaise.

Art. 3.

Le Roi désigne le service chargé d'assumer les tâches confiées aux administrations nationales par le chapitre V (Marques de service) de la loi uniforme Benelux sur les marques.

Art. 4.

L'article 15 de la loi du 1^{er} avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 15. — Les articles 8 à 14 sont applicables aux marques individuelles et collectives de produits ou de service.

» Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de service utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques. »

Art. 5.

A l'article 56 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « les marques de fabrique ou de commerce, les dessins ou modèles industriels et les droits d'auteur » sont remplacés par les mots « les marques de produits ou de service, les dessins ou modèles et le droit d'auteur. »;

2^o het artikel wordt aangevuld met het volgende lid :

« Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de dienstmerken die gebruikt waren in het Beneluxgebied op de datum van de inwerkingtreding van het Protocol van 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken wanneer de eenvormige Beneluxwet op de merken de eigenaars van voornoemde merken niet toelaat zich te beroepen op de rechtsregels inzake merken. »

Art. 6.

In de wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag inzake de warenmerken, en van de bijlage, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1^o artikel 4 wordt opgeheven;

2^o in artikel 6 wordt het woord « warenmerken » vervangen door het woord « merken ».

Art. 7.

De artikelen 2, 4, 5 en 6, 1^o van deze wet treden in werking de dag waarop het in artikel 1 vermelde Protocol in werking treedt.

Gegeven te Brussel, 17 juni 1985.

BOUDEWIJN.

VAN KONINGSWEGE :

De Minister van Buitenlandse Betrekkingen,

L. TINDEMANS.

De Minister van Buitenlandse Handel,

J. GOL.

De Minister van Economische Zaken,

M. EYSKENS.

2^o l'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de service utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques. »

Art. 6.

A la loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et de l'annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont apportées les modifications suivantes :

1^o l'article 4 est abrogé;

2^o à l'article 6, les mots « de produits » sont supprimés.

Art. 7.

Les articles 2, 4, 5 et 6, 1^o de la présente loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Protocole cité à l'article 1^{er}.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1985.

BAUDOUIN.

PAR LE ROI :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS.

Le Ministre du Commerce extérieur,

J. GOL.

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS.

BIJLAGE

ANNEXE

PROTOCOL
HOUDENDE WIJZIGING VAN DE EENVORMIGE BENELUXWET
OP DE WARENMERKEN

De Regering van het Koninkrijk België,
De Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
Bezielde door de wens hun wetgeving inzake de merken aan te vullen door de invoering van de bescherming van dienstmerken,

Gelet op het advies van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 10 december 1982,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen :

Artikel I.

De eenvormige Beneluxwet op de warenmerken die als bijlage is gevoegd bij het op 19 maart 1962 te Brussel ondertekende Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, wordt gewijzigd als volgt :

A

De titel van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken wordt gewijzigd in « Eenvormige Beneluxwet op de merken ».

B

Aan de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt een hoofdstuk V toegevoegd, luidende :

« HOOFDSTUK V

Dienstmerken

Algemeen

Art. 39

De hoofdstukken I, II en IV zijn van overeenkomstige toepassing op tekens ter onderscheiding van diensten, hierna genoemd « dienstmerken », met dien verstande dat ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan.

Het recht van voorrang bedoeld in artikel 4 van het Verdrag van Parijs kan eveneens worden ingeroepen voor dienstmerken.

Overgangsbepalingen

Art. 40

A. Een ieder die op de datum van het in werking treden van het Protocol, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, in het Beneluxgebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van die datum, een Benelux-depot van dat merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben verricht.

B. De bepalingen van dit hoofdstuk brengen geen wijziging in de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op voornoemde datum.

C. De nietigheid van een onder A bedoeld depot kan niet worden ingeroepen op de enkele grond van het feit dat dit depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend warenmerk komt.

Art. 41

Bij het in artikel 40 bedoelde Benelux-depot, dat moet geschieden met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement bepaalde vormvereisten en tegen betaling van de daarbij vastgestelde rechten, moet bovendien :

- een beroep op het bestaan van het verkregen recht worden gedaan;
- opgave worden gedaan van het jaar van het eerste gebruik van het dienstmerk, ten einde aan het in artikel 42 bedoelde oogmerk te voldoen.

Indien evenwel de deposant een beroep doet op een verkregen recht van het dienstmerk, terwijl hij weet of behoort te weten dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht.

Art. 42

In afwijking van artikel 10 heeft de eerste inschrijving van de Benelux-depots, bedoeld in artikel 40, een geldigheidsduur van één tot tien jaren. Deze verstrijkt in de maand en op de dag van het Benelux-depot, in het jaar waarvan het jaartal

PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX
SUR LES MARQUES DE PRODUITS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de compléter leur législation sur les marques par l'introduction de la protection des marques de service,

Vu l'avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 10 décembre 1982,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I.

La loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, est modifiée comme suit :

A

Le titre de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits est modifié en « Loi uniforme Benelux sur les marques ».

B

La loi uniforme Benelux sur les marques est complétée par un chapitre V libellé comme suit :

« CHAPITRE V

Marques de services

Dispositions générales

Art. 39

Les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, ci-après dénommés « marques de service », étant entendu qu'une similitude peut exister également entre les services et les produits.

Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris peut également être invoqué pour les marques de service.

Dispositions transitoires

Art. 40

A. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.

B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l'usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d'une marque de service.

C. La nullité d'un dépôt d'une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d'une marque de produits ressemblante.

Art. 41

Lors du dépôt Benelux visé à l'article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d'exécution, le déposant doit en outre :

- revendiquer l'existence du droit acquis;
- indiquer, à la seule fin prévue à l'article 42, l'année du premier usage de la marque de service.

Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Art. 42

Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 40, a une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte

hetzelfde cijfer der eenheden bevat als dat van het jaar waarin het bij depot opgegeven eerste gebruik heeft plaatsgevonden.

De eerste vernieuwing van de inschrijving van deze depots kan op het tijdstip van het depot gevraagd worden voor de in artikel 10 vastgestelde duur.

Art. 43

Het Beneluxregister staat met ingang van de dag, volgende op die van het in werking treden van het in artikel 40 genoemde Protocol, open voor depots van dienstmerken.

De inschrijving van de in artikel 40 bedoelde Benelux-depots vermeldt dat beroep op een verkregen recht is gedaan en het jaar van het eerste gebruik van het dienstmerk. »

Art. II.

Ter uitvoering van artikel I, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd Verdrag.

Art. III.

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

Art. IV.

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand, volgende op de maand van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 16 november 1983, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België,

L. TINDEMANS.

Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

P. WURTH.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

C.A. VAN DER KLAUW.

le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.

Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.

Art. 43

Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du Protocole mentionné à l'article 40.

L'enregistrement des dépôts Benelux visés à l'article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l'année du premier usage de la marque de service. »

Art. II.

En exécution de l'article 1^{er}, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Art. III.

Le Présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Art. IV.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 16 novembre 1983, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

L. TINDEMANS.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

P. WURTH.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

C.A. VAN DER KLAUW.