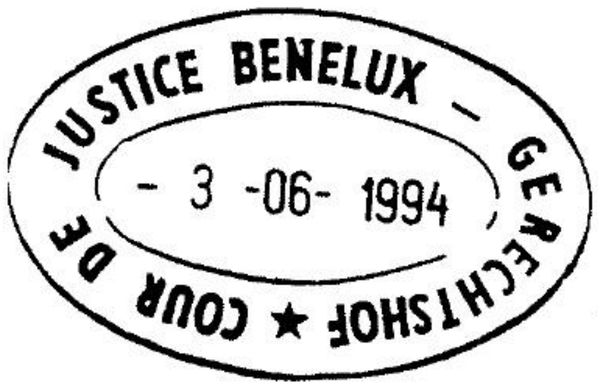
BENELUX - GERECHTSHOF

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

COUR DE JUSTICE BENELUX

RUE DE LA REGENCE 39
1000 BRUXELLES
TEL. 519.38.61

Nr. A 93/4



BENELUX-GERECHTSHOF

A 93|4|7

Conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal M.R. Mok inzake:

A.B. Tetra Pak
Tetra Pak B.V.

tegen

Matrix Informatiesystemen B.V.

31 mei 1994

1. Korte beschrijving van de zaak

1.1. Bij arrest van 4 mei 1993 heeft het gerechtshof te Arnhem aan het Benelux-Gerechtshof verzocht een tweetal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen. Zij hebben betrekking op de uitleg van hoofdstuk V van de Eenvormige Benelux-wet op de merken[1] (hierna: BMW).

1.2.1. In zijn (tweede tussen)arrest heeft het gerechtshof (sub 3) de feiten omschreven. Hieronder geef ik daarvan een samenvatting.

1.2.2. AB Tetra Pak te Lund (Zweden) maakt haar bedrijf van de fabricage en handel in verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines, alsmede van automatiseringsdiensten. Tevens verricht zij marketingdiensten voor haar afnemers.

Sinds 1956 wordt dit bedrijf in Nederland mede uitgeoefend door Tetra Pak B.V. te Amsterdam.

Beide ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als Tetra Pak) maken deel uit van een groep die wereldwijd in meer dan honderd landen dit bedrijf uitoefent.

1.2.3. AB Tetra Pak voert sedert 1952 haar naam als handelsnaam. Tetra Pak BV voert sinds 1956 haar naam als handelsnaam.

AB Tetra Pak is in de Benelux sedert geruime tijd houdster van de warenmerken (woordmerken of woord/beeldmerken) TETRA PAK, TETRAREX, TETRA KING, TETRATAINER, TETRA CUP, TETRA, TETRABRIK EN TETRA CREAMER.

1.2.4. Met een beroep op verkregen rechten heeft Tetra Pak AB op 21 januari 1987 depots ingevolge art. 40.A BMW verricht voor de volgende diensten: leasing, bouwtechnische werkzaamheden; installatie, onderhoud en reparatie van installaties, machines en apparaten; advies en informatie op technologisch gebied, voor de tekens (woordmerken of woord/beeldmerken) TETRA BRIK, TETRA PAK, TETRA KING EN TETRA REX. Dit met een beroep op eerste gebruik, variërend van 1960 tot 1970.

Eveneens met een beroep op verkregen rechten heeft Tetra Pak AB vervolgens op 1 december 1987 een depot ex art. 40.A. BMW verricht van het teken TETRA voor de dienst computerprogrammering, met een beroep op eerste gebruik sinds 1986.

---

[1]) Hoofdstuk V is toegevoegd bij protocol van 10 november 1983 ("Protocol 1983) en in werking getreden op 1 januari 1987.

1.2.5. Daaraan voorafgaand, op 19 mei 1987, had Matrix ingevolge art. 3 BMW het merk TETRA gedeponeerd voor de waren geregistreerde computerprogramma's ten dienste van marketing- en verkoop-informatiesystemen.

Op 16 december 1987 verrichtte Matrix voorts depots van de merken TETRA-EXPRESS en TETRA-SALES voor de waren computerprogramma's, vastgelegd op banden, schijven of andere gegevensdragers.

1.3.1. Tetra Pak heeft Matrix gedagvaard voor de rechtbank te Arnhem en daarbij gevorderd dat de onder 1.2.5. genoemde merkinschrijvingen zouden worden nietig verklaard en ambtshalve zouden worden doorgehaald, dat Matrix veroordeeld zou worden ieder gebruik van het teken TETRA te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom.

Matrix heeft gemotiveerd betwist dat AB Tetra Pak en Tetra Pak BV het teken TETRA voor 1 januari 1987 in de zin van art. 40.A. BMW hebben gebruikt voor de dienst computerprogrammering. Zij heeft in reconventie gevorderd dat de inschrijving door Tetra Pak van het woordmerk TETRA voor de dienstenklasse 42 nietig zou worden verklaard en ambtshalve zou worden doorgehaald.

1.3.2. De rechtbank heeft bij vonnis van 6 september 1990 zowel de conventionele als de reconventionele vorderingen afgewezen.

1.3.3. Van dit vonnis Tetra Pak in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij een eerste tussenarrest (20 oktober 1992) heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag hoe verder geprocedeerd zou moeten worden, o.m. over de vragen of partijen er eenstemmig de voorkeur aan gaven allereerst bepaalde vragen voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

1.3.4. Bij een tweede tussenarrest (4 mei 1993) heeft het hof overwogen dat partijen AB Tetra Pak en Tetra Pak BV tot bewijs van bedoeld gebruik voor 1 januari 1987 kunnen worden toegelaten. Voorts heeft dit gerechtshof geoordeeld dat bij de beoordeling van het eventueel te leveren bewijs vragen van uitleg van de BMW rijzen.

Het hof heeft, in overeenstemming met de wens van beide partijen zich in de aangeduide fase van het geding tot het Benelux-Gerechtshof te wenden, het BenGH verzocht over de volgende vragen van uitleg uitspraak te doen:

"1. Welke maatstaven moeten worden aangelegd voor het aanwezig achten van het "gebruik maken" van een dienstmerk in de zin van art. 40 onder A BMW?

1.a. Kan zodanig «gebruik maken» reeds worden aangenomen bij gebruik dat een aanspraak tot bescherming op basis van het nationale recht (handelsnaamrecht, onrechtmatige daad of anderszins) deed ontstaan?

1.b. Of kan zodanig «gebruik maken» eerst worden aangenomen indien er sprake is van «normaal gebruik» van een merk in de zin van art. 5 onder 3° BMW?

1.c. Of geldt nog een andere maatstaf?

1.d. Wat geldt ten deze met betrekking tot de bewijslast?

2. Als een onderneming voor 1 januari 1987 van een samenstel van tekens heeft «gebruik gemaakt», in de zin van art. 40, A BMW, kan het 'gebruik maken' van dat samenstel van tekens dan tevens gelden als 'gebruik maken van een dienstmerk', in de zin van art. 40,A BMW, van één van de tekens die deel uitmaken van dat samenstel?"

2. Vraag 1

2.1.1. In de Beneluxlanden bestond voor de inwerkingtreding van het huidige hoofdstuk V BMW geen afzonderlijke merkenrechtelijke bescherming van "dienstmerken"[2]. Bij de totstandkoming van de BMW is aanvankelijk welbewust afgezien van een regeling van de dienstmerken[3].

Een regeling van de dienstmerken is in de BMW opgenomen bij het "Protocol 1983", in werking getreden op 1 januari 1987[4]. Men treft deze thans aan in hoofdstuk V, artt. 39 e.v.

---

[2]) Vgl. T.J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht, door E.A. van Nieuwenhoven Helbach, m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 1989, p. 477 (nr. 1114) en p. 484 (nr. 1124). Zie voor Nederland voorts: Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, p. 700 e.v. (nrs. 1680 e.v.); Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991, p. 177-181 en p. 183-184 en L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, red. Ch. Gielen e.a., 1993, p. 215. Zie voor België en Luxemburg: E.M. Bastian en H.E. Ruysenaars, GRUR Int. 1988, p. 215-217, H. Wyckaert, RW 1986-1987, p. 1127-1130 en Chr. Sunt, RW 1978-1979, p. 2414-2416 (alleen België).

[3]) Benelux-basisteksten, Deel 5-I, Warenmerken, Toelichting, Gem. commentaar Regeringen, p. 33 (sub 2).

[4]) Benelux-Basisteksten, Deel 5-I, Dienstmerken, p. 72 (data neerlegging akten van bekrachtiging); Trb. 1983, 187 en 1986, 179. Over de goedkeuringsprocedures in de Benelux-landen nader: P.H.M. Keesom, Het nieuwe Beneluxrecht inzake dienstmerken, Serie Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen nr. 16, 1986, p. 13-14. Vgl. over het Protocol zelf, afgezien van de algemene handboeken: L. Van Bauwel, La propriété industrielle 1987, p. 259-262, S. Boekman, BIE, 1987, p. 183-186, P. Eeckman, TPR 1986, p. 263-266 en Ch. Gielen, IER 1985, p. 22-24.

2.1.2. Art. 40.A. bevat een regeling van overgangsrecht. Deze houdt in dat een ieder die op de datum van inwerkingtreding van het Protocol 1983 (dus 1 januari 1987) in het Benelux-gebied gebruik maakte van een dienstmerk en binnen een jaar na die datum een Benelux-depot van dat merk verrichtte, geacht werd voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht werd het depot op 1 januari 1987 te hebben verricht.

Art. 40.B. voegt daaraan toe dat de bepalingen van hoofdstuk V geen wijziging brengen in de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op 1 januari 1987.

2.2.1. Men zou op het eerste gezicht kunnen denken dat van gebruik van een dienstmerk slechts sprake kon zijn sedert 1 januari 1987, zodat de bepaling van art. 40.A. zeer letterlijk zou moeten worden opgevat: *op* die datum.

Reeds uit art. 41 blijkt echter dat bedoeld is: in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtredingsdatum, wat meebrengt dat "gebruik maakt van een dienstmerk" moet worden verstaan als het volgen van een gedrag dat met ingang van 1 januari 1987 gebruik van een dienstmerk inhield.

2.2.2. In de Gemeenschappelijk Memorie van toelichting bij het Protocol 1983 is opgemerkt:

> "Naar gelang 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 de deze bepalingen voortvloeiende middelen tot bescherming."[5]

Ten einde de verschillende rechtsbescherming van "dienstmerken" naar nationaal recht om te vormen tot een uniforme Benelux-dienstmerkenbescherming is gekozen voor een overgangsrechtelijk systeem van bestendiging van het geldende recht (art. 40.B. BMW) aangevuld met de mogelijkheid om door depot een bijzondere voorrang te krijgen (art. 40.A. BMW):

> "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

---

[5]) Basisteksten, t.a.p., p. 78.

van deze rechtsverhoudingen was een coëxistentie mogelijk tussen dienstmerken onderling en tussen dienstmerken en warenmerken. Deze stand van zaken dient zoveel mogelijk te worden bevestigd."[6]

2.3. In de hierboven aangehaalde zin heeft ook het BenGH zich uitgesproken in het arrest-Alfa Louise[7]:

"dat uit de bewoordingen van artikel 40 van de Eenvormige Benelux Merkenwet alsook uit de gemeenschappelijke Memorie van toelichting bij het protocol van 10 november 1983, houdende wijziging van die wet blijkt dat die overgangsbepalingen ertoe strekken de vóór de inwerkingtreding van dat Protocol bestaande rechtsverhoudingen zoveel mogelijk in stand te houden

(...)

dat de rechten die op de datum van het in werking treden van het Protocol voortvloeien uit het gebruik voordien van een als dienstmerk aan te merken teken in stand blijven en ook na die datum kunnen worden tegengeworpen aan degenen die een jonger recht hebben op een gebruik van dat teken (of een overeenstemmend teken) en dat daarbij niet van belang is of dat teken inmiddels als dienstmerk is gedeponeerd door een van beide gebruikers (...) of door beiden;

(...)

dat uit de samenlezing van het onder A en B van artikel 40 gestelde blijkt dat de tussen houders van bevestigende depots gerezen geschillen over de vraag wie van hen de oudste rechten op het merk heeft, dienen beslecht te worden aan de hand van de rechtsregels die vóór de inwerkingtreding van het Protocol de rechten van die personen bepaalden;"[8].

2.4.1. Door het in art. 40.A. bedoelde depot wordt een uitsluitend recht op een dienstmerk gevestigd[9]. Dat recht geniet bovendien voorrang boven

---

[6]) Basisteksten, t.a.p., p. 82. Nederlandse rechtspraak: gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 maart 1991, BIE 1991, 78 (p. 289), gerechtshof Den Haag 22 september 1988, BIE 1989, 57 (p. 179) en pres. rb. Den Haag 25 november 1987, BIE 1988, 19 (p. 60). Zie voorts: Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, t.a.p., nr. 1115, p. 478-479.

[7]) Zaak A 87/5, Hotel Alfa Louise/Govimo, arrest van 7 november 1988, Jur. 1988, p. 121 e.v., NJ 1989, 332 m.nt. L. Wichers Hoeth; RW 1988-1989, 604.

[8]) Respectievelijk roo. 8, 10 en 15.

[9]) In BenGH 6 november 1992, A 89/1 en A 91/1 (Valeo), Jur. 1992, p. 1 e.v., NJ 1993, 454, m.nt. D.W.F. Verkade, RW 1992-1993, 606, wordt in ro. 15 ten aanzien van de beschermingsomvang van de BMW algemeen opgemerkt dat de BMW: "(...) er toe strekt de merkhouder een vergaande bescherming te bieden, dat wil zeggen bescherming tegen alle feitelijkheden die, in de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, "een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkenrecht vormen;".

"normale", na 1 januari 1987 verrichte, waren- en dienstmerkdepots op grond van art. 3 (evt. io. art. 39 BMW)[10].

Gesproken wordt wel van een "bevestigend depot"[11]. Dit duidt er op dat een reeds bestaand recht bevestigd wordt, in die zin dat het tot dan toe bestaande relatieve recht omgezet wordt in een absoluut (merken)recht (met bijzondere depotdatum). In art. 41 BMW wordt bepaald dat bij het in art. 40 BMW bedoelde depot een beroep moet worden gedaan op het bestaan van een *verkregen recht*. In de Gem. MvT op art. 40.A BMW wordt de volgende kwalitatieve eis gesteld aan het gebruik van het teken ter onderscheiding van diensten vóór de 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."[12].

2.4.2. Gielen/Wichers Hoeth betogen over de terminologie "rechtscheppend gebruik" in art. 40.A. BMW:

> "Die woorden zijn nogal verwarrend. Er mag vooral niet worden afgeleid dat het ingevolge een art. 40A-depot verkregen recht op een dienstmerk als het ware terugwerkt tot het tijdstip van eerste gebruik van het teken. «Rechtscheppend» is hier niet méér dan dat het gebruik de gebruiker vóór 1 januari 1987 zekere aanspraken op bescherming kon bieden, bijvoorbeeld op grond van de HnW, AW of art. 6:162 BW[13]. (...) men mag dus met name niet op gedeponeerde dienstmerken de na 1 januari 1987 voor handhaving van merken geldende eis van normaal gebruik laten terugwerken."[14]

2.4.3. Ook Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen vermelden dat een voorkeurspositie op grond van de artt. 40.A. en 41 BMW slechts kan worden verkregen indien - voor zover hier van belang - voor het gebruik van het dienstmerk de bescherming van het nationale recht van het betrokken Benelux-land werd genoten[15].

---

[10]) Vgl. Arkenbout, t.a.p., p. 190/191 (boven). Zie over het belang van het depot op grond van 40.A-depot: Wyckaert, t.a.p., p. 1125 (sub 8), Keesom, t.a.p., p. 36-37 (sub 5.2) en Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., p. 694-695 (nr. 1665).

[11]) Gem. MvT, Basisteksten, t.a.p., p. 82.

[12]) Als vorige noot. Cursivering toegevoegd.

[13]) Resp.: de Handelsnaamwet, de Auteurswet en de algemene bepaling over onrechtmatige daad in het Burgerlijk Wetboek (M.).

[14]) Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., nr. 1654, p. 690.

[15]) Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, t.a.p., nr. 112, p. 476.

Volgens Arkenbout is de beoordeling of er sprake is van "rechtscheppend gebruik" een zaak van nationaal recht[16].

Bij Wichers Hoeth kan men eveneens lezen dat het nationale recht zal moeten bepalen of sprake is van een vóór 1 januari 1987 gebruik van een dienstmerk:

> "Hierbij is slechts van belang of het dienstmerk werd gebruikt op zodanige wijze dat het voor bescherming (als handelsnaam of via art. 1401 BW (oud)) in aanmerking kwam. Men mag dus m.n. niet de eis van normaal gebruik aan 'oude' dienstmerken stellen."[17]

2.4.4. Van de Belgische literatuur noem ik De Gryse, die meent:

> "Het criterium lijkt eenvoudig te zijn of, op grond van alle concrete omstandigheden, gesteld kan worden dat diegene die zich beroept op dergelijk «gebruik», het betrokken merk *effectief* in het economisch verkeer aanwendde ter aanduiding van door hem geleverde diensten."[18]

Deze auteur wijst op de analogie met art. 5, sub 3, BMW (vgl. de door het Arnhemse hof voorgelegde subvraag 1b).

Daarentegen verdedigt Braun:

> "Il appartiendra au juge de déterminer, suivant les circonstances de fait, s'il s'agit véritablement d'un usage constitutif du droit."[19]

2.4.5. Het gerechtshof te Den Haag heeft beslist dat een bepaalde mate en een bepaalde intensiteit van gebruik in art. 40.A. BMW niet als vereiste wordt gesteld[20]. De mate en intensiteit van gebruik zijn volgens het hof alleen relevant bij de beantwoording van de vraag van *nationaal recht* of het gebruik van het teken ter onderscheiding van diensten vóór 1 januari 1987 bescherming genoot.

2.5.1. Uit de in § 2.2.2. geciteerde passages uit de Gem. MvT bij het Protocol 1983 blijkt dat de auteurs van het Protocol niet het oog hebben gehad op zuiver feitelijk gebruik, maar op rechtscheppend gebruik.

Aan de BMW kon men tot de inwerkingtreding van het Protocol geen rechten ontlenen ter bescherming van dienstmerken. De Gem. MvT verwijst

---

[16]) Arkenbout, t.a.p., p. 191.

[17])Wichers Hoeth, t.a.p., p. 218 (verwijzend naar hof Den Haag 22 sept. 1988, BIE 1989, 179).

[18]) L. De Gryse, Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht/Revue de droit commercial belge, 1987, p.11.

[19]) A. Braun, Précis des marques de produits et de service, 1987, nr. 593, p. 497. Vgl. ook nr. 598, p. 502.

[20]) Arrest van 22 september 1988, BIE 1989, 57 (p. 179), ro. 6.

dan ook naar bescherming die gebruikers van tekens ter aanduiding van door hen verrichte diensten bij voorbeeld konden ontlenen aan het nationale recht inzake de handelsnaam of inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging.

2.5.2. Een bestaand recht van deze aard is in beginsel tot een beschermd dienstmerk in de zin van de BMW geconverteerd door depot in 1987.

Dat betekent dat discrepanties van verscheidene aard kunnen optreden, reeds hierom omdat de nationale rechtsstelsels in de drie landen op het gebied van bescherming van de handelsnaam en van bestrijding van ontoelaatbare mededinging niet identiek zijn.

2.5.3. Die nadelen heeft de Benelux-wetgever, bij de totstandbrenging van het Protocol klaarblijkelijk (naar is aan te nemen: terwille van de hanteerbaarheid) aanvaard.

Het zou weinig consequent zijn wel uit de verschillen tussen de nationale rechtsstelsels voortvloeiende discrepanties te aanvaarden ten aanzien van de aard van de bescherming (handelsnaam, bestrijding van ongeoorloofde mededinging enz.) maar eventuele discrepanties, voortvloeiend uit verschillen tussen de drie landen wat betreft het begrip gebruik en de consequenties daarvan, te corrigeren door daarop (voor de periode vóór 1 januari 1987, dus met terugwerkende kracht) art. 5, aanhef en onder 3, BMW toe te passen.

2.5.4. Weliswaar zouden ten gunste van terugwerkende kracht in dit geval wel argumenten aangevoerd kunnen worden[21]. Daar staat echter tegenover dat toepassing van art. 5, aanhef en onder 3, hier slechts zou kunnen berusten op het in hoofdstuk V voorkomende art. 39, eerste lid, dat (o.m.) hoofdstuk I van overeenkomstige toepassing op dienstmerken verklaart.

Daardoor zou echter, in strijd met art. 40.B. wijziging kunnen worden aangebracht in rechten voortvloeiend uit het gebruik van een dienstmerk op 1 januari 1987.

2.5.5. Gezien het voorgaande moet m.i. onder "gebruik" van een aanduiding voor een dienst, in de zin van art. 40.A. BMW worden verstaan:

door het nationale recht beschermd gebruik, waarbij de betekenis van het begrip gebruik bepaald wordt door de nationale rechtsregels waaraan de bescherming is ontleend.

---

[21]) Vgl. S. Boekman, BIE 1987, p. 185 (l.k. onderaan).

2.6. Uit het bovenstaande vloeit voort dat de door het gerechtshof te Arnhem gestelde **subvraag 1.a. bevestigend** moet worden beantwoord en de **subvragen 1.b. en 1.c.** ontkennend.

2.7.1. De gestelde vraag 1.d. over de bewijslastverdeling houdt, evenals vraag 1.b., verband met art. 5, onder 3, BMW. Die bepaling geeft enkele regels over de bewijslastverdeling.

Ook hier lijkt het, op dezelfde gronden als genoemd in § 2.5.3. en § 2.5.4., niet juist art. 5, onder 3, voor dienstmerken, toe te passen op de nationaalrechtelijke bescherming van gebruik van aanduidingen van diensten vóór 1 januari 1987.

2.7.2. Het antwoord op de subvraag moet m.i. derhalve luiden:

Voor de bewijslast gelden de regels van het desbetreffende nationale recht.

3. Vraag 2

3.1. In zijn (eerste tussen)arrest van 29 september 1992 heeft het gerechtshof te Arnhem overwogen:

> "5.1.7. Tenslotte volgt uit de overwegingen van de rechtbank dat uit (eventueel) gebruik in dit verband van het teken TETRA PAK of een ander merk bestaande uit het woord TETRA met een ander woord, niet kan worden afgeleid een gebruik (in de zin van art. 40, A BMW) van het teken TETRA (sec).
> De vraag of uit het eventuele gebruik van een merk, bestaande uit meerdere woorden, tevens gebruik van één van die woorden, als dienstmerk, in de zin van art. 40, A BMW kan worden afgeleid is een rechtsvraag (...)."
>
> Op die overweging grijpt vraag 2 terug.

3.2. Neemt men aan, zoals hiervóór betoogd, dat de strekking van het overgangsrecht van art. 40 is de bestendiging van de vóór de inwerkingtreding van hoofdstuk V BMW geldende rechten, dan kan voor gebruik van een samenstel van tekens niet iets anders gelden dan voor gebruik van een teken als zodanig.

Dat betekent dat het antwoord op de vraag of het depot in de zin van art. 40.A. van een samengesteld dienstmerk het aldaar geregelde rechtsgevolg heeft, afhangt van de bescherming die het nationale recht voor 1 januari 1987 aan het gebruik van een samenstel van tekens als hier bedoeld bood.

3.3. Ook op het gebied van de bescherming van een samenstel op grond van de overgangsregeling kunnen daardoor de in § 2.5.2. omschreven discrepanties optreden.

Ook hier zal moeten worden aangenomen dat de auteurs van het Protocol 1983 dat nadeel kennelijk hebben willen aanvaarden.

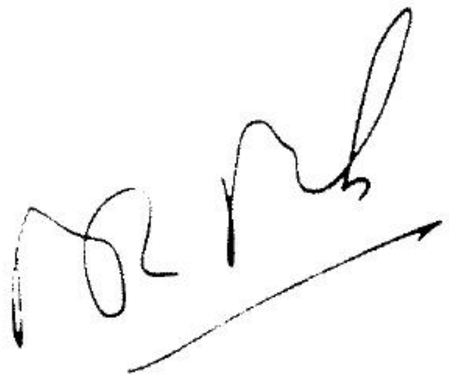
3.4. Naar mijn inzicht dient daarom vraag 2 als volgt te worden beantwoord:

Als een onderneming vóór 1 januari 1987 van een samenstel van tekens gebruik heeft gemaakt in de zin van art. 40.A. BMW, kan het gebruik maken van dat samenstel tevens gelden als gebruik maken van een dienstmerk in de zin van die bepaling, voor zover de regels van het desbetreffende nationale recht aan zodanig gebruik van een samenstel van tekens bescherming boden.

4. Conclusie

Mijn conclusie luidt dat de door het gerechtshof te Arnhem gestelde vragen dienen te worden beantwoord als hiervóór, in de paragrafen 2.5.5., 2.6., 2.7.2. en 3.4., is aangegeven.

Den Haag, *31 mei 1994*



plv. advocaat-generaal