
435

Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet merken BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

de tekst van de Wet merken BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking.

's-Gravenhage, 14 september 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de *eerste* oktober 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

TEKST VAN DE WET MERKEN BES, ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE AANPASSINGSWET OPENBARE LICHAMEN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA EN DE AANPASSINGSREGELING BES-WETTEN

HOOFDSTUK I Algemeen

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken wijst een Bureau voor merken aan, verder in deze wet te noemen: het Bureau. Naast het Bureau kunnen hulpbureaus worden ingesteld die zo mogelijk kantoor houden bij het Regionaal service centrum van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 2

Alle stukken, gericht tot en uitgaande van Onze Minister, benevens de daarbij behorende volmachten en bewijsstukken, zijn vrij van recht van zegel en van de formaliteit van registratie.

Artikel 3

Indien het kantoor van Onze Minister of hulpbureau gedurende de laatste dag van enige door of jegens Onze Minister of hulpbureau in acht te nemen termijn is gesloten, wordt de termijn voor de toepassing van deze wet verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop het kantoor wederom is geopend.

Artikel 4

Ingeval de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES niet een rechter aanwijzen, voor wie de rechthebbende op een merk tot vaststelling van zijn recht of wegens inbreuk daarop kan worden opgeroepen, kan de verweerder voor het gerecht in eerste aanleg, zittingsplaats Curaçao, worden opgeroepen.

HOOFDSTUK II Individuele merken

Artikel 5

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken beschouwd worden vormen die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

Artikel 6

Onverminderd de bepalingen van het gemene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen.

Artikel 7

1. Onverminderd de in het Verdrag van Parijs tot Bescherming van de industriële eigendom of de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken vastgestelde rechten van voorrang dan wel het recht van voorrang voortvloeiend uit het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Trb. 1994, 235), wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, verricht bij Onze Minister of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom, hetgeen wordt aangeduid als internationaal depot.

2. Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen de merken, waarbij geldt dat ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan;
- c. overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in Bonaire, Sint Eustatius of Saba genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Artikel 8

Binnen de in de artikelen 11, 12, eerste lid, en 25 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. het depot van een merk dat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;
- b. het depot dat wordt verricht voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
- c. het depot van een merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren of diensten gedeponeerd collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot;
- d. het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren of diensten gedeponeerd individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 9, tweede lid, onderdeel a, geen gebruik van dit merk is gemaakt;
- e. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;
- f. het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:
 - 1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in Bonaire, Sint Eustatius of Saba een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
 - 2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten Bonaire, Sint Eustatius of Saba een overeen-

stemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk in Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

g. het depot van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of het depot van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze geografische oorsprong hebben, tenzij dit depot te goeder trouw is gedaan voordat:

1° de onderhavige bepaling in werking is getreden; of

2° de desbetreffende geografische benaming in het land van oorsprong is beschermd.

Artikel 9

1. Het recht op het merk vervalt:

a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot;

b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.

2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 25, vierde lid, gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a. voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in Bonaire, Sint Eustatius of Saba voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

b. voorzover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen of nalaten van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden;

c. voorzover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren of diensten.

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Artikel 10

1. Het depot van een merk geschiedt bij Onze Minister, met inachtneming van de vereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Onze Minister onderzoekt of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en stelt de datum van depot vast. Aan de deposant wordt zo spoedig mogelijk, schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.

3. Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in algemene maatregel van bestuur, gestelde vereisten geeft Onze Minister hiervan zo spoedig mogelijk, schriftelijk kennis aan de deposant onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en stelt hem in de gelegenheid daaraan alsnog te voldoen binnen een bij algemene maatregel van bestuur, gestelde termijn.

4. Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van algemene maatregel van bestuur.

5. Onze Minister maakt de akte van depot op met vermelding van het tijdstip waarop dit werd verricht, schrijft deze akte, onverminderd het bepaalde bij artikel 18 en 19 onverwijld in het register in voor de door deposant vermelde waren of diensten en verstrekt een bewijs van inschrijving aan de merkhouders.

6. De wettelijke datum van inschrijving is die van het depot.

7. In voorkomende gevallen vermeldt de inschrijving de datum en de grondslag van het ingeroepen recht van voorrang.

8. Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs of op de Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom (het TRIPs-Verdrag) gegronde beroep op voorrang wordt gedaan bij het depot of bij een bijzondere verklaring af te leggen bij Onze Minister, in de maand volgende op het depot, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, bepaalde rechten. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht op voorrang vervallen.

Artikel 18

De internationale depots geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 (Trb. 1969, 143 en 1970, 186) en het Protocol van 27 juni 1989 (Trb. 1990, 44) bij de Overeenkomst van Madrid. De nationale rechten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid, alsmede de rechten bedoeld onder artikel 8, zevende lid, onderdeel a, van het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid, worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, bepaald.

Artikel 19

Onze Minister schrijft de internationale depots in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Artikel 11, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

1. De inschrijving van een depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot.

2. Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving, noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.

3. De inschrijving wordt op verzoek vernieuwd, voor verdere termijnen van 10 jaren, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, bepaalde rechten.

4. De vernieuwing moet worden verzocht binnen de zes maanden, die aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving voorafgaan. Nochtans kan tegen betaling van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, bepaalde extra rechten vernieuwing plaatsvinden die verzocht is binnen de zes maanden die volgen op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

5. De vernieuwing werkt van de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur af.

6. Onze Minister schrijft de vernieuwingen in.

Artikel 21

1. Het uitsluitend recht op een merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponereerd.

2. Nietig is:

a. de overdracht onder levenden, die niet schriftelijk is vastgelegd;

b. de overdracht of andere overgang die niet op Bonaire, Sint Eustatius en Saba betrekking heeft.

3. Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouder ingeroepen worden tegen een licentiehouders die handelt in strijd met de bepalingen van de licentie-overeenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouders in het verkeer gebrachte waren.

4. De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de gestelde vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.

5. De licentiehouders is bevoegd in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in artikel 23, vierde en vijfde lid, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in de vorige volzin kan de licentiehouders slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen.

Artikel 22

1. Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 5, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponereerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen. De niet-ontvankelijkheid kan ambtshalve door de rechter worden uitgesproken. Zij wordt opgeheven door depot of vernieuwing tijdens het geding. In geen geval kan schadevergoeding worden toegekend voor aan het depot voorafgaande feiten.

2. De bepalingen van deze wet laten onverlet het recht van gebruiker van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 5, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.

Artikel 23

1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;

b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen Bonaire, Sint Eustatius of Saba bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;

c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken; behalve wanneer het betreft invoer met de kennelijke bestemming van wederuitvoer;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

3. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.

4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

5. De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 21, vijfde lid, toegekende bevoegdheid.

6. Voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel, omvat het uitsluitend recht niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:

a. van diens naam en adres;

b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of diensten of andere kenmerken daarvan;

c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of een dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

7. Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge het gemene recht.

8. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

9. Indien een merk in verschillende Staten aan verschillende merkhouders toebehoort, kan de merkhouder in Bonaire, Sint Eustatius of Saba zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk of een overeenstemmend teken dragen en die uit een andere Staat afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het merk in die andere Staat door de merkhouder of met zijn goedkeuring is aangebracht, of wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de exploitatie van de desbetreffende waren een band van economische aard bestaat.

10. Met de administratieve, voor de inschrijving van de merken toegepaste rangschikking in klassen wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

11. Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één van de veelvuldig in Bonaire, Sint Eustatius of Saba gesproken talen strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere van deze talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertaling in één of meer vreemde talen geschiedt door de rechter.

Artikel 24

1. De merkhouder heeft de bevoegdheid roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de produktie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt.

2. De bepalingen van het gemene recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.

3. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. De licentienemer heeft het recht de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merkhouder heeft verkregen.

5. De rechter kan, op vordering van de merkhouder, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken.

Artikel 25

1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

a. van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 5 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onderdeel 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b. van het depot waardoor krachtens artikel 8, onderdelen a, b en g, geen merkrecht wordt verkregen;

c. van het depot waardoor krachtens artikel 8, onderdeel c, geen merkrecht wordt verkregen, op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van het depot.

2. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.

3. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 8, onderdelen d, e en f, bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:

a. van het depot dat in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, tweede lid;

b. van het depot waardoor krachtens artikel 8, onderdelen d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van de in artikel 8, onderdeel d, genoemde bepaling moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen van de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt, de nietigheid op grond van de in artikel 8, onderdelen e en f, genoemde bepalingen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van het depot.

4. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 9, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt.

De houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in de tweede volzin van dit artikellid doen gelden, dat aan de datum van de inwerking-treding van deze wet vooraf gaat.

5. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge het vierde lid niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in derde lid bepaalde de nietigheid inroepen van een depot, dat is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, noch zich ingevolge artikel 23 eerste lid, onderdelen a en b, verzetten tegen gebruik van het aldus gedeponeerde merk.

6. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond; hij beveelt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van de nietigverklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen.

7. Voor de toepassing van het vierde lid zijn op het gebruik van merken, waarop een recht werd verkregen voor 1 januari 1998, de volgende bepalingen van toepassing:

a. het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen komt toe aan degene, die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in het Koninkrijk gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik, zij het dat de rechthebbende aan een ander toestemming kan hebben gegeven van het merk gebruik te maken; dit gebruik wordt als gebruik door de rechthebbende beschouwd,

b. behoudens bewijs van het tegendeel en het bepaalde bij de onderdelen c en d wordt hij, die van een merk het eerst inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn,

c. hij die van een merk inschrijving heeft verzocht binnen zes maanden na de dag, waarop hij het in een der tot het Verdrag van Parijs tot Bescherming van de industriële eigendom toetredende staten regelmatig voor de eerste maal heeft gedeponeerd, wordt geacht van dat merk reeds bij de aanvang van die termijn in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba gebruik te hebben gemaakt, en

d. hij, die van een merk, waaronder zijn fabrieks- of handelswaren zijn tentoongesteld op een officiële of officieel erkende internationale tentoonstelling, op het grondgebied van een der tot het Verdrag van Parijs tot Bescherming van de industriële eigendom toetredende staten gehouden overeenkomstig artikel 10 inschrijving, heeft verzocht binnen zes maanden na de dag waarop die tentoonstelling is geopend, wordt geacht van dat merk reeds in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint

Eustatius en Saba gebruik te hebben gemaakt op de dag, waarop ter onderscheiding van zijn waren ter tentoonstelling aanwezig was; tot bewijs van de dag dier aanwezigheid kan Onze Minister de overlegging vorderen van een gewaarmerkte verklaring van het bestuur der tentoonstelling of, te zijner keuze, van andere bevoegde zijde afkomstig.

Artikel 26

1. De houder van het uitsluitend recht op een merk, die het gebruik van een later gedeponeerd merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het latere depot invoeren ingevolge artikel 25, derde lid, onderdeel a, noch zich verzetten tegen het gebruik van het later gedeponeerde merk ingevolge artikel 23, eerste lid, onderdelen a en b, met betrekking tot de waren en diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.

2. Het gedogen van het gebruik van een later gedeponeerd merk als bedoeld in het eerste lid geeft de houder van het later gedeponeerde merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het eerder gedeponeerde merk.

Artikel 27

De houder van de inschrijving van een depot kan te allen tijde doorhaling van zijn inschrijving verzoeken. Indien evenwel een licentie is ingeschreven, kan doorhaling van de inschrijving van het merk of van de licentie alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de licentiehouder tezamen. Het in de tweede volzin bepaalde ten aanzien van de doorhaling van de inschrijving van het merk is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of beslag is ingeschreven.

Artikel 28

1. De nietigverklaring van een depot, de vervallenverklaring van het recht op een merk of de vrijwillige doorhaling van een inschrijving moet het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel betreffen.

2. De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor nietigheid of het verval slechts een deel van de waren of diensten betreft.

3. De vrijwillige doorhaling kan tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt.

Artikel 29

1. Onze Minister is, behalve met de bij de voorgaande artikelen opgedragen taak, belast met:

a. het aanbrengen van wijzigingen in de inschrijvingen, op verzoek van de houder, of op grond van rechterlijke beslissingen;

b. het op enigerlei wijze publiceren van de inschrijvingen en de vernieuwingen van de depots en alle andere vermeldingen voorgescreven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;

c. het verstrekken op verzoek aan iedere belanghebbende van schriftelijke inlichtingen, alsmede van afschriften of uittreksels uit het register.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden het bedrag van de rechten, te innen voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verrichtingen en van de afschriften en uittreksels bepaald.

3. Het in artikel 10 bedoelde register kan kosteloos worden geraadpleegd.

HOOFDSTUK III

Collectieve Merken

Artikel 30

1. Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren of diensten afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrenge.

2. Deze laatste mag geen gebruik maken van het merk voor waren of diensten die afkomstig zijn uit eigen onderneming of uit ondernemingen, aan welk bestuur of toezicht hij onmiddellijk of middellijk deelneemt.

3. Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot aanduiding van de geografische herkomst van de waren. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geografische benaming te gebruiken.

Artikel 31

Behoudens bepaling van het tegendeel zijn collectieve merken aan dezelfde regelen onderworpen als individuele merken.

Artikel 32

Het uitsluitend recht op een collectief merk wordt slechts verkregen, indien het depot van het merk vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht.

Artikel 33

1. Het bij een collectief merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht moet de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten vermelden, tot waarborg waarvan het merk bestemd is.

2. Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijbehorende passende sancties.

Artikel 34

Artikel 8, onderdeel c, is niet van toepassing op het depot van een collectief merk, dat door de vroegere houder van de inschrijving van een overeenstemmend collectief merk of door zijn rechtverkrijgenden wordt verricht.

Artikel 35

Onverminderd de toepassing van artikel 10 en 19 mag Onze Minister het depot van een collectief merk niet inschrijven, indien het bij dat merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht niet volgens de in artikel 32 gestelde voorwaarden is gedeponeerd.

Artikel 36

1. De houders van collectieve merken zijn verplicht van iedere wijziging van het bij het merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht aan Onze Minister kennis te geven. Deze kennisgeving wordt door Onze Minister ingeschreven.

2. De wijziging treedt niet in werking voor de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 37

1. Het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden komt uitsluitend toe aan de houder van dat merk.

2. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan evenwel aan personen, aan wie het gebruik van het merk is toegestaan, het recht toekennen tezamen met de houder een vordering in te stellen of in een door of tegen deze aangevangen geding zich te voegen of tussen te komen.

3. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan eveneens bepalen, dat de houder, die alleen optreedt, het bijzonder belang van de gebruikers van het merk kan laten gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, kan opnemen.

Artikel 38

1. Onverminderd het bij artikel 25 bepaalde, kan iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, het verval inroepen van het recht op een collectief merk, indien de houder het merk gebruikt in strijd met de bepaling van artikel 30, tweede lid, of instemt met een gebruik in strijd met de bepalingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, dan wel zodanig gebruik gedooft.

2. Het Openbaar Ministerie kan de nietigheid inroepen van het depot van een collectief merk wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht in strijd is met de openbare orde, of wanneer het niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 33. Het Openbaar Ministerie kan eveneens de nietigheid inroepen van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, indien deze in strijd zijn met de openbare orde of met de bepalingen van artikel 30 of indien deze tot verzwakking van de door het reglement aan het publiek gegeven waarborgen leiden.

Artikel 39

De collectieve merken, die zijn vervallen, nietigverklaard of doorgehaald, evenals die, ten aanzien waarvan vernieuwing niet is geschied en een herstel als bedoeld in artikel 34 is uitgebleven, mogen gedurende de drie jaren die volgen op de datum van de inschrijving van het verval, de nietigverklaring, de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de niet vernieuwde inschrijving, onder geen beding worden gebruikt, behalve door degene die zich op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk kan beroepen.

HOOFDSTUK IV

Aanvullende bepalingen inzake internationaal merkenrecht.

Artikel 40

De bepalingen van deze wet inzake internationale depots verricht ingevolge de Overeenkomst van Madrid zijn van overeenkomstige toepassing op internationale depots verricht ingevolge het Protocol van 28 juni 1989 bij de Overeenkomst van Madrid.

Artikel 41

Ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius of Saba, alsmede onderdanen van landen welke geen deel uitmaken van de door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (Trb. 1969, 144) opgerichte Unie, die woonplaats hebben in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of aldaar een daadwerkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsonderneming hebben, kunnen ingevolge deze wet, voor dit gehele gebied, de toepassing te hunnen voordele inroepen van de bepalingen van het voornoemde Verdrag en van de Overeenkomst van Madrid.

HOOFDSTUK V

Overgangsbepalingen

Artikel 42

Onverminderd het bepaalde in artikel 43 worden de mede in Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de datum van inwerkingtreding van deze wet op grond van de Merkenlandsverordening 1995 verkregen en op die datum niet vervallen uitsluitende rechten op (waren)merken gehandhaafd. De beoordeling van de rangorde van deze verkregen rechten geschiedt met inachtneming van het vóór het in werking treden van deze wet geldende recht.

Artikel 43

1. Het verkregen recht op een merk eindigt, met terugwerkende kracht tot en met de datum van het in werking treden van deze wet, indien niet bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen met ingang van die datum, een bevestigend depot van dat merk is verricht met inachtneming van de vereisten, bepaald bij algemene maatregel van bestuur. De inschrijving van dit depot vermeldt het beroep op een verkregen recht en wat ter zake is opgegeven. Dit bevestigend depot treedt in de plaats van het depot van het merk dat is verricht onder het vóór het in werking treden van deze wet geldende recht. Indien evenwel de deposant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, geldt het depot als te kwader trouw verricht.

2. Het op een collectief merk verkregen recht eindigt voorts met terugwerkende kracht tot en met de datum van het in werking treden van deze wet, indien bij het in het eerste lid bedoelde bevestigende depot geen reglement op het gebruik en toezicht is overgelegd. De artikelen 25, 33 en 38, tweede lid, zijn van toepassing.

3. Op depots als bedoeld in het eerste en tweede lid is artikel 10 van toepassing.

4. In afwijking van artikel 20 hebben alle in artikel 42 bedoelde bevestigende depots, die overeenkomstig deze wet zijn verricht tussen 10 oktober 2010 en 10 oktober 2011, een geldigheidsduur van één tot tien jaren. Deze verstrijkt in de maand en op de dag van het bevestigende

depot, in het jaar waarvan het jaartal hetzelfde cijfer der eenheden bevat als het jaar, waarin het oudste verkregen recht, waarop beroep wordt gedaan, is ontstaan. De eerste vernieuwing van de inschrijving van deze depots kan op het tijdstip van het bevestigingsdepot gevraagd worden voor de duur van de termijn, genoemd in artikel 20, derde lid, en tegen betaling van de rechten, bepaald bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Artikel 44

Bij ministeriële regeling wordt een voorziening getroffen omtrent het inschrijven, vernieuwen, wijzigen van of andere handelingen inzake internationale merken als bedoeld in de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891 en het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989 gedurende de periode die aanvangt op de datum van inwerkingtreding van deze wet en eindigt op het tijdstip waarop Bonaire, Sint Eustatius en Saba als gebied kan worden aangewezen krachtens de genoemde Overeenkomst en Protocol.

Artikel 45

[Vervallen]

Artikel 46

[Vervallen]

HOOFDSTUK VI Slotbepalingen

Artikel 47

De bepalingen van deze wet doen geen afbreuk aan bepalingen van het Verdrag van Parijs, de Overeenkomst van Madrid en de bepalingen van in Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldend recht, waaruit een verbod om een merk te gebruiken voortvloeit.

Artikel 48

De Merkenwet (P.B. 1961, no. 191) wordt ingetrokken.

Artikel 49

Deze wet treedt in werking met ingang van een nader bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of delen daarvan verschillend kan worden vastgesteld zo nodig met terugwerkende kracht.

Artikel 50

Deze wet wordt aangehaald als: Wet merken BES.