



## AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

---

Jaargang 2015

No. 25

### **Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25<sup>ste</sup> augustus 2015 houdende nadere regels inzake de procedure voor het deponeren en vernieuwen van merken en de daartoe verschuldigde vergoedingen (Merkenlandsbesluit)**

---

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

dat het vanwege de inwerkingtreding van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom noodzakelijk is de nadere regels inzake de procedure voor het deponeren en vernieuwen van merken en de daartoe verschuldigde vergoedingen opnieuw vast te stellen;

Gelet op de artikelen 10, eerste, derde, vierde en achtste lid, 11, derde lid, 15, vijfde lid, 17, eerste lid, 18, 19, tweede lid, 20, derde en vierde lid, 21, vierde lid, en 29, eerste lid, onder b, en tweede lid, van de Merkenlandsverordening, artikel 25a, eerste en tweede lid, van de Auteursverordening en de artikelen 3, eerste lid, onderdeel h, 13, eerste lid, en 20 van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

#### Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

##### **Artikel 1**

In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

- a. adres: de straat of soortgelijke aanduiding, voorzien van het huisnummer voor zover aanwezig, alsmede de woonplaats, in voorkomend geval zo mogelijk voorzien van de postcode, alsmede desgewenst een postbusnummer en voor personen van buiten Sint Maarten het land;
- b. Directeur: Directeur van het Bureau;
- c. landsverordening: Merkenlandsverordening;

- d. register: register, bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder b, van de landsverordening;
- e. voorrang: voorrang op grond van het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag.

## Hoofdstuk 2. Depot

### Artikel 2

1. Het depot van een merk geschiedt door de indiening bij het Bureau van een document, waarop voorkomen:
  - a. naam en adres van de deposant, indien deposant een rechtspersoon
  - b. is onder vermelding van de rechtsvorm, en in voorkomend geval de naam en adres, dan wel het postbusnummer van diens gemachtigde; het merk, de aanduiding of het merk een woordmerk, een beeldmerk, een gecombineerd woord-beeldmerk, een vormmerk dan wel een ander type merk is en in voorkomend geval de afbeelding ervan;
  - c. de vermelding van de kleur of kleuren in woorden, in voorkomend geval voorzien van de daarmee overeenkomende kleurcode;
  - d. de opgave van de waren en diensten, waarvoor het merk is bestemd;
  - e. in voorkomend geval, de vermelding dat het een collectief merk betreft;
  - f. de handtekening van de deposant of diens gemachtigde.
2. De waren en diensten worden nauwkeurig omschreven, zo veel mogelijk met gebruikmaking van de bewoordingen in de Engelse taal van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice. In ieder geval worden de waren en diensten overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in genoemde classificatie gerangschikt.
3. Het Bureau draagt zorg voor de inrichting en onderhoud van een website, door middel waarvan depots als bedoeld in het eerste lid kunnen geschieden, en waar alle informatie wordt bekend gemaakt die benodigd is voor de uitvoering van de landsverordening, de landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom en artikel 25a van de Auteursverordening.

### Artikel 3

Het depot gaat vergezeld van:

- a. indien het een collectief merk betreft, een reglement op het gebruik en het toezicht in een door het Bureau bekend gemaakt aantal exemplaren;
- b. betaling van de toepasselijke in artikel 22 bedoelde rechten of vergoedingen;
- c. een door het Bureau bekend gemaakt aantal afbeeldingen van het merk. Deze afbeeldingen zijn in kleur, voor zover de deposant de kleur

of kleuren als onderscheidend kenmerk verlangt.

#### **Artikel 4**

1. De in artikel 10, eerste lid, van de landsverordening bedoelde vereisten voor het vaststellen van een datum van depot, zijn die vermeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, en in artikel 3, onderdeel a, en, voor wat betreft de rechten of vergoedingen, onderdeel b.
2. De termijn, bedoeld in artikel 10, derde lid, van de landsverordening om te voldoen aan de overige gestelde vereisten, bedraagt drie maanden. Deze termijn wordt op verzoek of kan ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving.

#### **Artikel 5**

1. De termijn, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de landsverordening om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden. Deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving.
2. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 11, vijfde lid, van de Landsverordening, de nietigheid van het depot is ingetreden, worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten.

#### **Artikel 6**

1. Indien bij het depot een beroep wordt gedaan op een recht van voorrang, worden het land, de dagtekening, het nummer en de houder van het depot, waarop het recht van voorrang steunt, vermeld. Indien de deposant van het merk in het land van oorsprong niet degene is, die het depot in Sint Maarten verricht, dan voegt de laatstgenoemde aan zijn depot een document toe, waaruit zijn rechten blijken.
2. Indien bij een bijzondere verklaring als bedoeld in artikel 10, achtste lid, van de landsverordening, een beroep wordt gedaan op een recht van voorrang, bevat deze verklaring: de naam en het adres van de deposant, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde, in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde, een aanduiding van het merk, alsmede de in het eerste lid bedoelde gegevens.
3. De deposant die zich op een recht van voorrang beroept, legt een afschrift over van de documenten die dit recht van voorrang staven.
4. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in het eerste en derde lid of in artikel 14, stelt het Bureau de betrokkene onverwijld daarvan in kennis en geeft hem een termijn van drie maanden om hieraan alsnog te voldoen. Deze termijn wordt op verzoek of kan ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving. Indien hieraan niet binnen de oorspronkelijke of verlengde termijn is voldaan, vervalt het recht van voorrang.

### Hoofdstuk 3. Inschrijving, wijziging en doorhaling

#### **Artikel 7**

Het Bureau schrijft het depot in het register in door vermelding van:

- a. de dagtekening en het nummer van het depot;
- b. de in artikel 2 bedoelde gegevens en, in voorkomend geval, het beroep op het recht van voorrang en de gegevens vermeld in artikel 6, eerste lid;
- c. de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt;
- d. de nummers van de klassen van de internationale classificatie van waren en diensten bedoeld in de Overeenkomst van Nice, waarin de waren en diensten, voorkomend in de opgave van de waren en diensten van het gedeponeerde merk, worden gerangschikt.

#### **Artikel 8**

1. Ieder verzoek tot wijziging van de inschrijving in het register wordt aan het Bureau gericht en bevat het nummer van de inschrijving, de naam en het adres van de houder van het merk, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde en, in voorkomend geval, naam en adres dan wel het postbusnummer van de gemachtigde.
2. Wijzigingen in de inschrijving in het register, hebben plaats in de Engelse taal. Artikel 2, derde lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het verzoek wordt een kopie van de akte overgelegd waaruit overdracht, andere overgang, licentie of een pandrecht, als bedoeld in artikel 21, vierde lid, van de landsverordening blijkt.
4. Indien bij een verzoek tot aantekening van een wijziging in het register niet is voldaan aan het in dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde, stelt het Bureau de betrokkene hiervan onverwijld in kennis en geeft hem een termijn van drie maanden om de gebreken alsnog op te heffen. De termijn wordt op verzoek of kan ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving.
5. Indien het Bureau gerede twijfel heeft over de juistheid van de verzochte wijziging kan het nadere informatie verzoeken, waaronder het overleggen van originele stukken of gewaarmerkte kopieën daarvan.

#### **Artikel 9**

1. Ieder verzoek tot doorhaling van een inschrijving in het register van een merk, licentie, pandrecht of beslag wordt aan het Bureau gericht en bevat het nummer van de inschrijving, de naam en het adres van de verzoeker, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde en, in

- voorkomend geval, de volmacht, naam en adres van de gemachtigde.
2. De doorhaling van de inschrijving wordt verricht op basis van een bewijsstuk.
  3. Indien het Bureau gereede twijfel heeft over de juistheid van de verzochte doorhaling kan deze nadere informatie verzoeken, waaronder het overleggen van originele stukken of gewaarmerkte kopieën daarvan.

#### **Artikel 10**

Het Bureau geeft onverwijld gevolg aan een onherroepelijke rechterlijke beslissing strekkende tot inschrijving, wijziging of doorhaling van een merk, licentie, pandrecht of beslag, zodra deze beslissing overeenkomstig de wettelijke voorschriften aan het Bureau is betekend.

#### Hoofdstuk 4. Vernieuwing

#### **Artikel 11**

Het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van een depot geschiedt door indiening bij het Bureau van een document, dat de volgende gegevens bevat:

- a. de naam van de houder van het merk;
- b. zijn adres en in voorkomend geval, de naam en het adres dan wel het postbusnummer van diens gemachtigde;
- c. indien de opgave van de waren en diensten is beperkt sedert de laatste publicatie, de opgave van de waren en diensten, waarin deze nauwkeurig omschreven zijn, zoveel mogelijk met gebruikmaking van de bewoordingen in de Engelse taal van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice; in ieder geval worden de waren en diensten overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in genoemde classificatie gerangschikt;
- d. het nummer van de inschrijving;
- e. een vertaling in de Engelse taal indien de eerdere inschrijving in een andere taal heeft plaatsgevonden, zoveel mogelijk met gebruikmaking van de bewoordingen in de Engelse taal van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice;
- f. de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.

## **Artikel 12**

1. Indien bij het verzoek tot vernieuwing niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 11 en 14, stelt het Bureau de verzoeker onverwijld daarvan in kennis en geeft hem de gelegenheid alsnog aan deze vereisten te voldoen binnen een termijn van drie maanden. Deze termijn wordt op verzoek of kan ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving. Indien de betaling geheel of ten dele plaatsvindt na de vervaldatum van de inschrijving, is een extra-recht verschuldigd waarvan het bedrag is vastgesteld in artikel 22, tweede lid, onderdeel b.
2. Indien hieraan niet binnen de oorspronkelijke of verlengde termijn is voldaan, wordt het vernieuwingsverzoek buiten behandeling gelaten.
3. Indien het Bureau gerede twijfel heeft over de juistheid van de verzochte vernieuwing kan het nadere informatie verzoeken, waaronder het overleggen van originele stukken of gewaarmerkte kopieën daarvan.

## **Artikel 13**

1. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in door toevoeging van de nieuwe datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt.
2. De houder wordt op zijn verzoek onverwijld een bewijs van vernieuwing van de inschrijving toegezonden, dat de in het register opgenomen gegevens bevat.
3. De vernieuwing van de inschrijving heeft plaats in de Engelse taal. Indien de oorspronkelijke inschrijving in een andere taal heeft plaatsgevonden, past het Bureau de vermelding van waren en diensten aan naar de Engelse taal, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice.

## Hoofdstuk 5. Administratieve bepalingen

## **Artikel 14**

1. Alle tot het Bureau te richten en aan het Bureau over te leggen stukken zijn in de Engelse taal gesteld en zijn duidelijk leesbaar. Uit het buitenland afkomstige bewijzen mogen in een andere taal gesteld zijn. Van bewijzen, in een andere taal gesteld, wordt indien het Bureau dit noodzakelijk oordeelt een vertaling in het Engels overgelegd binnen de door het Bureau gestelde termijn. Onvoldoende gefrankeerde stukken worden geweigerd.
2. Het reglement op het gebruik en het toezicht behorend bij een collectief merk wordt in de Engelse taal gesteld.
3. De aan het Bureau over te leggen stukken kunnen worden verzonden:
  - a. in persoon;

- b. per post;
  - c. per telefax;
  - d. per e-mail naar een daartoe op de website van het Bureau bekend gemaakt e-mailadres; of,
  - e. anderszins langs elektronische weg, uitsluitend door gebruik te maken van een voor die specifieke handeling op de website van het Bureau beschikbaar gesteld programma. Indien daarom is verzocht reageert het Bureau zo spoedig mogelijk, met dien verstande dat het Bureau bij voorkeur en zoveel mogelijk per e-mail reageert.
- 4. Het Bureau maakt een handleiding bekend voor het indienen van stukken als bedoeld in het derde lid, onderdelen c, d en e.
  - 5. Indien enig stuk, overgelegd ter inschrijving in het register, is ondertekend namens een rechtspersoon, wordt daarbij de hoedanigheid van de ondertekenaar vermeld.
  - 6. Bij een verzending als bedoeld in het derde lid, onder d of e, wordt het e-mailadres vermeld van degene die de stukken heeft verzonden.

### **Artikel 15**

- 1. Ter bepaling van het tijdstip, waarop een stuk bij het Bureau is ingekomen, wordt het onmiddellijk na ontvangst voorzien van een dagtekening, houdende uur, dag, maand en jaar van die ontvangst.
- 2. Stukken, welke na de sluiting van het Bureau worden bezorgd, hetzij in de brievenbus, hetzij in de postbus van het Bureau worden behoudens tegenbewijs, geacht te zijn bezorgd om 07:30 uur van de eerstvolgende werkdag. Bij meerdere van zodanige indieningen beslist het Bureau omtrent de volgorde van behandeling.
- 3. Bij bezorging van een stuk in persoon wordt op verzoek de ontvangst erkend door op een bij de overhandiging aan te bieden ontvangstbewijs, dat duidelijk en volledig de aard van het stuk vermeldt, het voor dat stuk bestemde stempel af te drukken. Bij bezorging van een van een stuk per post wordt de ontvangst ervan op verzoek bevestigd door terugzending van een voor ontvangst gestempeld tweede exemplaar dat kenbaar met dat doel werd bijgesloten.
- 4. Bij bezorging van een stuk langs elektronische weg als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdelen c, d en e, is het tijdstip waarop het is binnengekomen het tijdstip dat als zodanig door de ontvangende apparatuur elektronisch is geregistreerd op het moment waarop het door het Bureau is ontvangen. Op verzoek wordt de ontvangst door het Bureau erkend door middel van een automatisch opgemaakte ontvangstbevestiging of langs andere weg.
- 5. Het Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. Deze registratie vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het moment waarop dit heeft plaatsgevonden.

## **Artikel 16**

1. Indien een gemachtigde bij het Bureau een handeling verricht, wordt deze geacht daartoe te zijn gemachtigd.
2. In de gevallen waarin een gemachtigde is aangewezen, wordt elke mededeling ten aanzien van deze handelingen aan hem gericht tot aan het moment waarop het Bureau ondubbelzinnig gebleken is dat deze niet langer optreedt namens belanghebbende.
3. In afwijking van het eerste lid, kan het Bureau, indien het redenen heeft om te twifelen aan de juistheid van een machtiging als bedoeld in het eerste lid, bij welke handeling dan ook alsnog verlangen dat een volmacht wordt ingediend binnen een termijn van een maand. Deze termijn wordt op verzoek of kan ambtshalve met een maand worden verlengd. Het uitblijven van een reactie binnen de gestelde of verlengde termijn heeft tot gevolg dat het verzoek buiten behandeling wordt gelaten.

## **Artikel 17**

1. Een verzoek als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de landsverordening bevat:
  - a. de naam en het adres van de verzoeker en in voorkomend geval de naam en het adres dan wel het postbusnummer van diens gemachtigde;
  - b. de afbeelding van het merk en, in voorkomend geval, de vermelding van de kleur of kleuren en de vermelding dat het merk of een deel van het merk driedimensionaal is, onder andere dat het bestaat uit de vorm van de waar of de verpakking;
  - c. de klasse nummers van de te onderzoeken waren en diensten.
2. Indien een dergelijk verzoek betrekking heeft op een reeds ingeschreven merk, bevat het verzoek de naam en het adres van de verzoeker en het nummer van de inschrijving.

## **Artikel 18**

1. Ieder verzoek om een handeling te verrichten waarvoor in artikel 22 een recht of vergoeding is vastgesteld, gaat vergezeld van de betaling van het voor die handeling toepasselijke bedrag.
2. Indien en voor zolang de verschuldigde rechten of vergoedingen niet of niet volledig zijn betaald, blijft de behandeling van het document of het verzoek waarvoor die betaling is verschuldigd, achterwege.

## **Artikel 19**

Een in dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoelde termijn die in maanden is uitgedrukt, vangt aan met ingang van de dag waarop de desbetreffende kennisgeving is gedagtekend. De termijn eindigt met



ingang van de dag in de desbetreffende maand, die overeenkomt met de datum van de dag waarop de termijn aanving. Indien de desbetreffende maand geen overeenkomende datum heeft, verstrijkt de termijn op de laatste dag van deze maand.

#### **Artikel 20**

1. Het Bureau verstrekt op verzoek aan belanghebbenden op grondslag van het register gewaarmerkte afschriften.
2. De documenten betreffende voorrang worden door het Bureau aan belanghebbenden verstrekt. Een dergelijk document kan slechts worden afgegeven, indien het depot voldoet aan artikel 6, eerste lid.

#### **Artikel 21**

1. Het Bureau stelt op zijn website formulieren voor alle handelingen beschikbaar. Indien er geen gebruik van het voor een specifieke handeling beschikbaar gestelde formulier wordt gemaakt kunnen deze stukken worden aanvaard mits deze voldoen aan de voor de specifieke handeling geformuleerde minimale eisen en indien de bedoeling van de indiener duidelijk blijkt uit de stukken.
2. Het Bureau publiceert alle gegevens uit en betrekking hebbend op het register uitsluitend langs elektronische weg op zijn website. Behoudens tegenbewijs bevat deze publicatie de rechtsgeldige vaststelling van alle in de landsverordening bedoelde rechten.

### Hoofdstuk 6. Rechten en vergoedingen

#### **Artikel 22**

1. Het bedrag van de rechten of vergoedingen wordt ten aanzien van de verschillende hierna vermelde handelingen als volgt vastgesteld:
  - a. het depot van een merk:
    - 1<sup>o</sup>. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAf 750,-;
    - 2<sup>o</sup>. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAf 1.500,-;
    - 3<sup>o</sup>. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt voor een individueel merk, een supplement van: NAf 75,-;
  - b. de vernieuwing van de inschrijving van het depot:
    - 1<sup>o</sup>. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAf 750,-;
    - 2<sup>o</sup>. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAf 1.500,-;
    - 3<sup>o</sup>. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt, een supplement van: NAf 75,-;
  - c. een onderzoek als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de

- landsverordening:
- 1°. voor ieder onderzoek een basisbedrag van: NAf 375,-;
  - 2°. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt, een supplement van: NAf 37,50;
  - 3°. indien het een collectief merk betreft, een supplement van: NAf 75,-;
- d. de inschrijving van de in artikel 10, achtste lid, van de landsverordening bedoelde bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang, per merk: NAf 75,-;
  - e. de inschrijving van een overdracht of overgang: NAf 150,-; indien deze inschrijving wordt verzocht voor verscheidene merken, voor elk volgend merk: NAf 75,-;
  - f. de inschrijving van een licentie, een pandrecht of een beslag of de doorhaling van zo'n inschrijving: NAf 150,-; indien de inschrijving of de doorhaling wordt verzocht voor verscheidene merken waarvan aan dezelfde persoon licentie of pand is verleend of waarop door dezelfde persoon beslag is gelegd, voor elk volgend merk: NAf 75,-;
  - g. de doorhaling van een merk: NAf 150,-; indien de doorhaling verscheidene merken betreft, voor elk volgend merk: NAf 75,-;
  - h. de inschrijving van naams- of adreswijziging van de houder, licentiehouder, pandhouder of beslaglegger voor een of meer merken van dezelfde rechthebbende: NAf 0,-;
  - i. de inschrijving van een beperking van de opgave van de waren en diensten, behalve bij gelegenheid van de vernieuwing van de inschrijving: NAf 75,-;
  - j. de inschrijving van naams- of adreswijziging van de gemachtigde, per merk waarvoor de betrokken gemachtigde bij het Bureau als gemachtigde geldt: NAf 10,-.
2. Voor de hierna vermelde handelingen is een recht of een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld:
    - a. herstel na de inschrijving op verzoek van de houder van het depot van aan hemzelf te wijten schrijffouten: NAf 37,50;
    - b. het extra-recht, verschuldigd ingevolge artikel 12, eerste lid: NAf 150,-;
    - c. gewaarmerkte afschriften op grond van het register, per bladzijde: NAf 52,50; voor alle overige gewaarmerkte afschriften, per bladzijde: NAf 60,-;
    - d. de afschriften van een inschrijving, bedoeld in artikel 18, per inschrijving: NAf 15,-;
    - e. voor alle overige afschriften, per bladzijde: NAf 22,50;
    - f. de documenten betreffende voorrang, bedoeld in artikel 20: NAf 52,50.
  3. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie stelt de hoogte vast van de vergoeding voor het

verrichten van taken als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom.

4. Betaalde rechten en vergoedingen worden niet terugbetaald ingeval niet volledig of niet tijdig is voldaan aan de vereisten als bedoeld in de artikelen 4, 5, 12 of 17 of als een document of een verzoek buiten behandeling moet worden gelaten op grond van een ander voorschrift in dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

### **Artikel 23**

1. Betaling van rechten en vergoedingen, verschuldigd voor door het Bureau verrichte handelingen, kan in de in de desbetreffende artikelen aangegeven munteenheid of het equivalent daarvan in Amerikaanse dollar op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden:
  - a. in contanten of door overhandiging in persoon op het kantoor van het Bureau van een cheque ten gunste van het Bureau; de Directeur stelt regels omtrent de gevallen waarin deze wijze van betaling is toegestaan;
  - b. door overschrijving of storting op een bankrekening van het Bureau op de wijze zoals bekend gemaakt op de website van het Bureau;
  - c. door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende of zijn gemachtigde bij het Bureau geopende lopende rekening. In dit geval ontvangt de rekeninghouder ten minste ieder kwartaal een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het saldo van zijn rekening;
  - d. door andere creditering van een bankrekening van het Bureau op de wijze zoals bekend gemaakt op de website van het Bureau.
2. Bij elke betaling wordt duidelijk en volledig aangegeven waarvoor deze plaatsvindt.

## Hoofdstuk 7. Internationaal Depot

### **Artikel 24**

Het formulier voor internationale registratie wordt in de Engelse taal ingevuld.

### **Artikel 25**

Ingevolge het bepaalde in artikel 19, tweede lid, van de landsverordening heeft de deposant een termijn van drie maanden na de datum van de eerste kennisgeving om te antwoorden op de voorlopige weigering; deze termijn wordt op verzoek of kan ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving.

### **Artikel 26**

1. Het bedrag van de rechten of vergoedingen zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Protocol van Madrid, is als volgt vastgesteld:
  - a. de indiening van een internationaal merk:
    - 1°. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAf 450,-;
    - 2°. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAf 450,-;
  - b. de vernieuwing van een internationale inschrijving:
    - 1°. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAf 450,-;
    - 2°. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAf 450,-;
2. Het bedrag van de individuele rechten zoals bedoeld in artikel 8, zevende lid onderdeel a, van het Protocol van Madrid, is als volgt vastgesteld:
  - a. de internationale inschrijving:
    - 1°. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAf 583,50;
    - 2°. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAf 1.159,50;
    - 3°. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt voor een individueel merk, een supplement van: NAf 60,-;
    - 4°. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt voor een collectief merk, een supplement van: NAf 118,50;
  - b. de vernieuwing van de inschrijving van het depot:
    - 1°. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAf 583,50;
    - 2°. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAf 1.159,50;
    - 3°. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt, een supplement van: NAf 60,-;
    - 4°. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt voor een collectief merk, een supplement van: NAf 118,50.

## Hoofdstuk 8. Inschrijving als gemachtigde

### **Artikel 27**

1. Om te worden ingeschreven bij het Bureau als gemachtigde zendt de verzoeker hiertoe schriftelijk een verzoek aan het Bureau. Het verzoek vermeldt de naam en het adres van verzoeker en in voorkomend geval de naam van het bedrijf waar verzoeker bij in dienst is. Het verzoek gaat vergezeld van de documenten waaruit blijkt dat verzoeker op basis van artikel 15 van de landsverordening als gemachtigde kan worden toegelaten.
2. Na controle en akkoordbevinding van het verzoek bevestigt het Bureau onverwijld de erkenning van verzoeker en schrijft deze als gemachtigde in.

3. Het Bureau stelt een formulier voor de inschrijving beschikbaar.

#### Hoofdstuk 9. Waarmaking en registratie van een auteursrechtelijk beschermd werk

##### **Artikel 28**

1. Op verzoek van de maker van een werk als bedoeld in de Auteursverordening registreert het Bureau dat het werk bestaat op de datum waarop het werk aan het Bureau getoond is.
2. Het werk wordt in tweevoud aan het Bureau overgelegd, waarvan het Bureau een exemplaar gedurende tien jaren bewaart na de waarmaking en registratie van beide exemplaren, en waarvan de maker van het werk het andere exemplaar terugontvangt. Op verzoek van de maker of zijn erfgenamen kan het exemplaar bij het Bureau gedurende telkenmale tien jaren langer worden bewaard.
3. Het maximale volume van een bij het Bureau te bewaren werk wordt door het Bureau bekendgemaakt.
4. Het Bureau maakt een handleiding bekend omtrent de waarmaking, registratie, terugzending en bewaring van werken die langs elektronische weg aan het Bureau worden overgelegd.
5. Het Bureau geeft het eigen exemplaar uitsluitend ter inzage indien daartoe door een rechter, een officier van justitie of een opsporingsambtenaar opdracht wordt gegeven, dan wel indien de maker van het werk daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
6. Op verzoek van de maker van het werk verstrekt het Bureau een gewaarmerkte verklaring omtrent de datum en inhoud van het bij het Bureau geregistreerde werk.
7. De vergoeding voor de waarmaking, registratie en bewaring bedraagt per bewaarperiode van tien jaren voor een in origineel overgelegd werk NAf 200,-, en voor in elektronische vorm overgelegd werk NAf 100,-.
8. De vergoeding voor een gewaarmerkte verklaring als bedoeld in het zesde lid bedraagt NAf 100,-.

#### Hoofdstuk 10. Vaststelling van de vergoeding voor de Raad van Toezicht

##### **Artikel 29**

De vergoeding als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bedraagt:

- a. voor de voorzitter: NAf 1.500,- per maand; en,
- b. voor de overige leden: NAf 1000,- per maand.

#### Hoofdstuk 11. Wijziging van een andere regeling

##### **Artikel 30**

Het Landsbesluit ISBN-nummers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de zinsnede "Bureau voor de Intellectuele Eigendom" vervangen door: Bureau Intellectueel Eigendom als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom.

B

In artikel 2 wordt de zinsnede "een bedrag van NAf 75,-" vervangen door: een bedrag van NAf 100,-.

## Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

### **Artikel 31**

Het Merkenlandsbesluit wordt ingetrokken.

### **Artikel 32**

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

### **Artikel 33**

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Merkenlandsbesluit.

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, *vijfentwintigste* augustus 2015  
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie

De Minister van Algemene Zaken  
De *dertigste* september 2015

Uitgegeven de *eerste* oktober 2015;  
De Minister van Algemene Zaken  
Namens deze,  
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

## **NOTA VAN TOELICHTING**

Bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende nadere regels inzake de procedure voor het deponeren en vernieuwen van merken en de daartoe verschuldigde vergoedingen (Merkenlandsbesluit)

### **Algemeen deel**

#### *Inleiding*

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt tot vervanging van het thans vigerende Merkenlandsbesluit (AB 2013, GT no. 850). Directe aanleiding voor deze vervanging is de bekrachtiging van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (verder: Landsverordening BIE), een landsverordening waarmee het Bureau is ingesteld, dat onder meer is belast met het registreren van depots op het terrein van het merkenrecht, het auteursrecht en de intellectuele eigendom.

Met de inwerkingtreding van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, komt het oude Merkenlandsbesluit te vervallen. Indien in de onderhavige nota van toelichting naar die tekst wordt verwezen wordt deze aangeduid met 'het oude Merkenlandsbesluit'. Waar in deze nota van toelichting wordt verwezen naar bepalingen van landsverordeningen, zijn de bepalingen bedoeld na de inwerkingtreding van de Landsverordening BIE.

Het Merkenlandsbesluit regelt voornamelijk de administratieve handelingen die moeten worden verricht ter verkrijging, wijziging, vernieuwing of doorhaling van een merkrecht en de daarvoor verschuldigde vergoedingen. De administratieve uitvoeringsbepalingen zijn toegesneden op het feit dat de feitelijke werkzaamheden langs geautomatiseerde processen verlopen.

De verschuldigde vergoedingen zijn grotendeels in ongewijzigde vorm opnieuw vastgesteld. Op enkele onderdelen heeft een aanvulling plaatsgehad. Verder zijn enkele handelingen voortaan kosteloos. Verwezen wordt naar de financiële paragraaf van deze nota van toelichting voor een uiteenzetting van de verschillen ter zake ten opzichte van het oude Merkenlandsbesluit.

Voorts zijn in het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepalingen vastgesteld betreffende de inschrijving van gemachtigden als bedoeld in artikel 15 van de Merkenlandsverordening.

Een volgend onderwerp is de nadere uitwerking van de nieuwe taak van het Bureau Intellectueel Eigendom, hierna te noemen: BIE, betreffende de registratie en bewaring van auteursrechtelijk beschermde werken.



Daarnaast is uitvoering gegeven aan artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening BIE, waarin is bepaald dat de vergoeding voor de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt vastgesteld.

Tot slot is geregeld dat het BIE voortaan in de toekomst kan worden belast met de uitgifte van ISBN-nummers aan publicaties die in Sint Maarten worden uitgegeven. Momenteel neemt het Bureau in Curaçao die taak namens Sint Maarten waar. In de artikelsgewijze toelichting op artikel 30 wordt op deze verandering nader ingegaan.

Het aantal aanpassingen bleek uiteindelijk te omvangrijk om te kunnen volstaan met een wijziging van het oude Merkenlandsbesluit. Om die reden is ervoor gekozen om het Merkenlandsbesluit in zijn geheel opnieuw vast te stellen. De systematiek en de procedures zijn, behoudens de aanpassingen vanwege de automatisering, niet inhoudelijk gewijzigd. Reden hiervoor is in de eerste plaats dat de systematiek voortvloeit uit de verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van handelsmerken. Voorts vloeit dit voort uit het behoud van concordantie met overeenkomstige regelingen binnen het Koninkrijk. Dit is voorgeschreven in artikel 39, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarenboven is er vanuit de praktijk door advocaten die merken tegelijkertijd in Curaçao en Sint Maarten plegen te deponeren, op aangedrongen om zo min mogelijk af te wijken van de tot nu toe geldende systematiek en procedures. Daarmee is immers al ruim 50 jaar ervaring opgedaan, waardoor de praktijk eraan gewend is en de administratie van betrokken bedrijven daarop is toegesneden.

Bovenstaande neemt evenwel niet weg dat de regering van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om bewoordingen en plaats van artikel(leden) aan te passen. De relevante verdragen laten de formele vormgeving over aan de Lidstaten, en de concordantie van het recht als bedoeld in het Statuut, doelt op de systematiek en de materiële inhoud van het recht, en niet zozeer op de bewoordingen ervan.

Soms houdt de aanpassing verband met de staatkundige situatie van Sint Maarten. Zo is overal geschrapd dat de Directeur van het BIE nadere regels kan stellen. In Sint Maarten kunnen nadere regels krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, alleen aan een minister worden gedelegeerd. Bovendien blijken de te stellen 'regels' in de praktijk van een geautomatiseerde werkomgeving geen inhoudelijke voorschriften te zijn, maar veeleer een beschrijving van administratieve handelingen. Deze 'regels' betreffen bijvoorbeeld het format van een document dat elektronisch wordt verzonden naar de website van het BIE. De regering acht het om die reden niet nodig om dergelijke praktische zaken in de vorm van 'regels' te gieten, maar kiest ervoor te volstaan met de verplichting voor het BIE om een website in te richten en te onderhouden waar dergelijke informatie wordt bekend gemaakt. Het stellen van 'regels' blijft beperkt tot het stellen van regels die burgers en bedrijven binden, en zulks behoort aan politiek gecontroleerde organen te worden overgelaten.

Twee algemene onderwerpen worden hierna uitgebreid uiteengezet, als gevolg waarvan het niet nodig wordt geacht om deze in het artikelsgewijs deel apart toe te lichten. Op enkele andere onderdelen wordt in het artikelsgewijs deel nader ingegaan.

#### *De systematiek en de procedures voor het verkrijgen van een merkrecht*

Een merk is een teken dat gebruikt wordt om producten (waren) of diensten van een bedrijf te onderscheiden van dat van andere bedrijven. Elk teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden kan in beginsel als merk worden gedeponeerd. Men onderscheidt in het merkenrecht verschillende merktypes: woordmerk, beeldmerk, gecombineerd woord-/beeldmerk, vormmerk, kleurmerk en klankmerk. Enkele voorbeelden: bij een beeldmerk kan men denken aan het logo van Apple, zonder verdere woorden erbij, bij een gecombineerd woord-beeldmerk kan men denken aan Heineken, waar zowel het woord als de afbeelding ervan met de specifieke achteroverliggende e's kenmerkend zijn, en bij een vormmerk kan men denken aan een wokkel of de vorm van het flesje van Coca-Cola.

Een ondernemer kan pas de volledige bescherming van de merkenwetgeving invoeren nadat diens merkrecht ingeschreven is in het merkenregister. Anders dan in het auteursrecht, waarin bescherming wordt verkregen door de enkele creatie van het werk, moet er voor merkbescherming een rechtshandeling plaatsvinden, namelijk het deponeren en inschrijven van het merk. Zonder inschrijving in het register heeft een merkhouders geen volledige bescherming tegen het gebruik van diens merk, of daarop gelijkend teken, door een inbreukmaker. Het merkrecht ontstaat pas door inschrijving in het register van het merk en niet door het gebruik ervan.

Een belangrijk onderdeel van het deponeren van een merk is de classificatie. Met de classificatie geeft de merkhouders aan voor welke producten en diensten deze diens merk wil gaan gebruiken. Dat is van belang voor de beschermingsomvang van het merk. Het classificeren van een merk verloopt volgens een internationale standaard: de internationale classificatie van Nice. De classificatie kent in totaal 45 klassen, waarvan 34 voor producten (waren) en 11 voor diensten.

Een depot is geen 'aanvraag' in de zin dat de merkhouders vraagt aan het nationale bureau om deze iets toe te staan. Het BIE is verplicht om een gedeponeerd handelsmerk te registreren, en heeft daarbij geen beleidsvrijheid. Het BIE kan de registratie evenwel weigeren als het merk niet voldoet aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld als het merk beschrijvend is voor de bij het depot aangeduide waren of diensten, als het geen onderscheidend vermogen heeft of als het in strijd is met de goede zeden of de openbare orde in Sint Maarten. Een en ander is voorgeschreven in artikel 8 van de Merkenlandsverordening. Voornoemde weigeringsgronden worden ook wel aangeduid als absolute gronden

waaraan een gedeponeerde merk moet voldoen om voor registratie in aanmerking te komen.

Deze toetsing op absolute gronden is in feite de belangrijkste taak van het BIE, nu de feitelijke registratiewerkzaamheden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: BBIE) plaatsvinden en verregaand zijn geautomatiseerd. Deze toetsing op absolute gronden vereist veel kennis en ervaring met het merkenrecht, en de zorg voor het up-to-date houden van die kennis aan de hand van (internationale) jurisprudentie. Voorts verdient het uiteraard de voorkeur de toetsing of een merk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde in Sint Maarten te laten plaatsvinden door een instantie die feitelijk in dit land gevestigd is.

Een tweede voorwaarde voor de registratie van een depot is dat zowel het merk als de waren en diensten waarvoor het gebruikt wordt, duidelijk en precies worden beschreven.

Wanneer het BIE van oordeel is, dat niet aan beide voorwaarden voldaan is, zal deze de voorlopige weigering meedelen aan de aanvrager. De aanvrager heeft dan de mogelijkheid om te antwoorden op de bezwaren. Indien het BIE daarna toch de inschrijving weigert kan de aanvrager hoger beroep aantekenen en eventueel een cassatieprocedure opstarten.

Omdat het BIE verplicht is om een depot in te schrijven wanneer dit aan de eisen voldoet, is het vervolgens aansprakelijk als het een merk niet, of niet goed registreert. In dat geval wordt het gedeponeerde merk immers niet of onvoldoende beschermd tegen gebruik door anderen. Een weigering zal het BIE ook bij de rechter moeten kunnen verantwoorden. Dat is ook de reden waarom het personeel aan hoge eisen moet voldoen en waarom het BIE over een financiële reserve moet kunnen beschikken.

Tenslotte is een voorwaarde dat de betaling van de verschuldigde rechten en vergoedingen bij het indienen van de aanvraag heeft plaatsgehad. Zonder de verschuldigde betaling zal een depot niet in behandeling worden genomen. Dit is in artikel 18 bepaald.

De registratie van een merk blijft tien jaar geldig na de depotdatum. Deze kan onbepaald telkens voor een termijn van tien jaar worden verlengd. Een verlenging wordt aangeduid als 'vernieuwing'. De procedure daarvoor is geregeld in de artikelen 11 tot en met 13.

De registratie kan ook worden gewijzigd. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan een gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht van het merkrecht. Bijvoorbeeld door een fusie of splitsing van het bedrijf van de merkhouders.

Voorts is het mogelijk dat een merkhouders een licentie voor het gebruik van diens merk door een ander bedrijf geeft. Het andere bedrijf is dan gerechtigd om dat merk te voeren op een door dat bedrijf vervaardigd product overeenkomstig het product dat de merkhouders zelf vervaardigt.

Doorgaans is een licentie beperkt tot een land of een groep landen waar de merkhouder (nog) geen productiebedrijf heeft, maar toch graag in de markt aanwezig wil zijn.

Een ander voorbeeld is dat op een merk een pandrecht kan worden gevestigd. Een merk kan veel geld waard zijn en kan zodoende een goede waarborg vormen voor een lening aan het bedrijf van de merkhouder. Om diezelfde reden kan het ook voorkomen dat een schuldeiser een beslag legt op het merk.

Tot slot verdient vermelding dat het adres of de naam van de merkhouder kan wijzigen. Het is van belang dat het adres van alle merkhouders correct in het merkenregister is opgenomen. Dat is niet alleen in het belang van eenieder die na raadpleging van het online merkenregister in contact wil komen met de merkhouder, maar het is ook in het belang van de merkhouder zelf. Als service zal het BIE elke merkhouder een herinnering sturen (via de e-mail) wanneer het einde van de beschermingstermijn nadert. Het spreekt vanzelf dat het in het belang van de merkhouder zelf is dat een dergelijke herinnering hem op het juiste adres bereikt. De procedure voor een wijziging is geregeld in artikel 8.

Gegevens uit de registratie kunnen ook worden verwijderd. Dit wordt in artikel 9 aangeduid met het begrip 'doorhaling'. Een verwijdering kan gaan over de doorhaling van het merk, bijvoorbeeld ingeval de merkhouder niet langer van dat merk gebruik wil maken. Maar het komt vaker voor dat het de doorhaling van een ander gegeven betreft, zoals de doorhaling van een beslag nadat dit is opgeheven, een licentie ingeval de merkhouder diens product in het betrokken land wil gaan verkopen, of de doorhaling van een pandrecht nadat de lening is afgelost.

Een merkrecht kan, als economisch goed, onderwerp van een gerechtelijk geschil zijn. Bijvoorbeeld: een derde kan oppositie voeren tegen de inschrijving van een merk. De rechter kan in diens uitspraak bevelen dat een merk, licentie, pandrecht of beslag moet worden ingeschreven, gewijzigd of doorgehaald. Dit is geregeld in artikel 10.

Bescherming wordt uitsluitend verkregen in het gebied waar het merk ingeschreven is. Met 'gebied' wordt in de eerste plaats een land bedoeld. Echter, men kan ook een merk registreren in een groep landen, zoals de Benelux, of zelfs de gehele Europese Unie. De eerste registratie vindt in de regel plaats bij het nationale bureau in het land waar de merkhouder gevestigd is. Iedereen kan in Sint Maarten een depot verrichten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Men kan daarbij gebruik maken van een gemachtigde. Advocatenfirma's en merkgemachtigden hebben zich daarin gespecialiseerd, hetgeen nuttig is omdat het merkenrecht gecompliceerd is en omdat aan diverse eisen moet worden voldaan.

Wanneer alle formaliteiten in orde zijn, dan verkrijgt een depot een datum van indiening. Deze datum is zeer belangrijk, omdat deze het recht op voorrang ten opzichte van andere aanvragen bepaalt, wanneer het gaat

om de rangorde tussen merkrechten onderling. De datum van het depot wordt door het BIE vastgesteld. Als het depot in orde is bevonden, dan wordt aan het depot de datum toegekend van de dag waarop het BIE heeft beslist dat het over alle vereiste stukken beschikt. Daarna start pas het eigenlijke registratiewerk. Dit is zo geregeld omdat het kan voorkomen dat twee (rechts)personen (in verschillende landen) elk een merk deponeren dat sterk op het andere lijkt, of zelfs identiek is. Indien in het ene land de registratieafhandeling vervolgens langer duurt dan in het andere land, kan zulks leiden tot schade voor een van beide betrokkenen. In dat geval wordt het merk beschermd dat als eerste is gedeponeerd. Een betrokkene kan hierdoor niet het slachtoffer worden van een traag werkend bureau in eigen land. Door de verregaande automatisering van het registratieproces in Sint Maarten zal overigens naar verwachting doorgaans niet meer dan een week gemoeid zijn met de eerste toetsing, en vervolgens ongeveer een week met de feitelijke afhandeling van de registratie.

De merkhouders kan vervolgens kiezen voor internationale registratie op basis van zijn nationale merk. Door middel van één aanvraag kan de merkhouders ook merkbescherming krijgen in alle landen die lid zijn van het Protocol van Madrid. Dankzij dit internationale verdrag kan de merkhouders op een tamelijk eenvoudige en voordelige manier merkbescherming krijgen in een groot aantal landen. Een internationaal merk moet in feite worden beschouwd als een bundel nationale merken die op die wijze in één keer worden verkregen, tegen een aanzienlijk lager tarief dan wanneer men bij elk van de betreffende bureaus afzonderlijk zou deponeren. Meer dan 80 landen waaronder grote economieën zoals de Verenigde Staten, China, Japan en Europa, zijn inmiddels bij dit verdrag aangesloten. De merkhouders kan kiezen voor bescherming in alle aangesloten landen, of een aantal daarvan, en ook in één keer voor de hele Europese Unie. Wanneer binnen zes maanden na het voorafgaande nationale depot een internationaal depot is verricht, kan voor dat internationale depot het recht van voorrang, dat wil zeggen de prioriteit van de datum van het nationale depot, worden inroepen.

Een internationaal merk wordt geregistreerd door de Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) die is gevestigd in Genève (Zwitserland). Een internationaal depot moet echter altijd worden ingediend bij het bureau van oorsprong. Wanneer een merk van een houder uit Sint Maarten internationaal wordt gedeponeerd, dan is dat dus het BIE. Het BIE controleert of het internationale depot in orde is en of het identiek is aan de basisinschrijving in Sint Maarten. Vervolgens wordt het internationale depot doorgezonden naar de WIPO. De verschuldigde vergoedingen, die onder meer afhankelijk zijn van het aantal landen waarvoor men bescherming wenst, kan men gemakkelijk berekenen op de site van de WIPO.

Internationale inschrijving via de WIPO heeft als voordeel dat wanneer het merk stuit op bezwaren (bijvoorbeeld een weigering of oppositie) in een bepaald land, dit alleen gevolgen heeft voor de bescherming in dat land.

Nog een voordeel van een internationale registratie is dat deze flexibiliteit biedt. Wanneer de merkhouder in een later stadium actief wordt in nieuwe markten, kan deze de bescherming via een territoriale uitbreiding tot die landen uitbreiden. De hele internationale bescherming van het merk blijft daarmee ondergebracht in één enkele registratie. Dit maakt het beheer ervan niet alleen overzichtelijker, maar op termijn ook goedkoper, omdat slechts één registratie hoeft te worden verlengd.

*Zo weinig mogelijk administratieve lasten voor merkhouders en hun eventuele gemachtigden*

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is het zo beperkt mogelijk houden van de administratieve lasten voor merkhouders en hun eventuele gemachtigden.

Om dit te bereiken, is zoveel mogelijk aangesloten bij moderne, gedigitaliseerde werkprocessen.

Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan het digitaal aanleveren van alle informatie die hoort bij een depot of een verzoek om vernieuwing, wijziging of doorhaling, bij de registratie van een auteursrechtelijk beschermd werk of bij de aanvraag van een ISBN-nummer voor een publicatie. Het is niet nodig om in persoon met alle documenten naar het kantoor van het BIE te gaan. De geautomatiseerde registratie maakt voorschriften over aantallen, formats en dergelijke overbodig, aangezien de registratietool deze zelf al aanbiedt.

In de tweede plaats valt ook te denken aan de mogelijkheden van internetbankieren. Het is niet nodig om een bewijs van betaling te overhandigen. Het BIE kan immers zelf online zien of de verschuldigde betaling is ontvangen. Indien de betaling niet is ontvangen, zal al spoedig via e-mail een herinnering worden gestuurd. Voordat de betaling is ontvangen zal het BIE immers niet beginnen met de werkzaamheden waarvoor die betaling verschuldigd is.

In de derde plaats is geregeld dat het niet nodig is om telkens een machtiging over te leggen als een gemachtigde optreedt namens een merkhouder. In een klein land als Sint Maarten zal het BIE snel alle gemachtigden goed kennen. Alleen advocaten, notarissen en als zodanig in het Handelsregister ingeschreven merkgemachtigden, kunnen ingeschreven worden bij het BIE. Het vertrouwen dat deze professionele beroepsgroep geen fouten zal maken rechtvaardigt dat niet telkens een machtiging is vereist in het geval dat een merkhouder ervoor heeft gekozen om bij het BIE op te treden middels een gemachtigde. En in voorkomend geval, kan het de merkhouder (of een andere gemachtigde) al snel opvallen als er iets onrechtmatig is gedaan door iemand die niet door deze is gemachtigd, omdat het merkenregister online te raadplegen is.

In de artikelen 9, derde lid, 12, derde lid, en 13, derde lid, is overigens bepaald dat het BIE gerechtigd is om bij gereede twijfel nadere informatie of eventueel bewijsstukken te vragen. Deze eenvoudige werkwijze is ook de regel als bij het omzetten naar een online merkenregister blijkt dat sommige gegevens niet consistent of correct zijn opgeslagen in het Merkenblad van Sint Maarten, dat nu op een verzameling cd-roms is vastgelegd.

Een belangrijke verlichting van de administratieve lasten is vervolgens dat per e-mail en ook via de programma's op de website met het BIE kan worden gecorrespondeerd, dat ontvangstbevestigingen automatisch kunnen worden verstuurd, dat het moment van ontvangst door de ontvangende apparatuur zal worden geregistreerd en dat het BIE zo veel mogelijk per e-mail reageert.

Tot slot verdient het vermelding dat het inschrijven van een naams- of adreswijziging (behalve indien het een gemachtigde betreft) kosteloos is. Daarmee wordt beoogd om merkhouders aan te moedigen dergelijke wijzigingen door te geven, met als doel dat het online merkenregister zo veel mogelijk een correcte weergave is van de actuele rechtstoestand van elk beschermd merk, en dat vernieuwingsherinneringen worden verstuurd naar het actuele adres van een belanghebbende. De reden dat een naams- of adreswijziging van een gemachtigde niet kosteloos zal zijn, is dat dit doorgaans effect heeft op veel merken, hetgeen navenant meer handelingen voor het BIE met zich meebrengt.

#### *Financiële paragraaf*

Het BIE is als zelfstandig bestuursorgaan zelf verantwoordelijk voor diens financiële middelen. Echter zijn er bij dit zelfstandig bestuursorgaan wel rechtstreekse positieve gevolgen voor de Landskas te vermelden. Zo is in de Landsverordening BIE onder meer bepaald dat het BIE het positieve saldo van diens bedrijfsvoering jaarlijks in de Landskas zal storten zodra het vermogen boven een bepaald niveau is gekomen. In de toelichting op de tweede nota van wijziging bij het ontwerp van die landsverordening is uiteengezet dat de totale jaarlijkse inkomsten van het BIE naar verwachting NAf 978.000,- zullen bedragen. De totale jaarlijkse kosten zijn geraamd op NAf 650.000. Voorts is berekend dat het BIE aan de Landskas zal gaan afdragen zodra het balanstotaal is gestegen boven NAf 830.000,-. Naar verwachting zal dat niveau reeds een paar jaar na de inwerkingtreding van de Landsverordening BIE kunnen worden bereikt. De rechten en vergoedingen zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. De tarieven bevinden zich ongeveer op het gemiddelde dat andere landen hanteren.

Er zijn enkele verschillen in de geregelde vergoedingen ten opzichte van het oude Merkenlandsbesluit. Deze verschillen worden hierna toegelicht.

Een nieuw opgenomen vergoeding betreft de vergoeding voor de doorhaling van een merk of diverse merken van dezelfde rechthebbende tegelijkertijd. Deze bepaling ontbrak.

Hierboven is reeds toegelicht dat de inschrijving van een naams- of adreswijziging van de houder, licentiehouder, pandhouder of beslaglegger voortaan kosteloos is. Daarmee wordt beoogd om ingeschrevenen aan te moedigen dergelijke wijzigingen door te geven, teneinde het online merkenregister zo actueel en correct mogelijk te laten zijn en meer garantie te hebben dat belanghebbenden ten tijde van de vernieuwing van hun merk de vernieuwingsherinnering ook zullen ontvangen. Eveneens is hierboven reeds toegelicht waarom een naams- of adreswijziging van een gemachtigde niet kosteloos zal zijn.

De vergoeding voor een versnelde behandeling van een depot is geschrapt, aangezien deze procedure niet langer wordt geregeld. Aan de mogelijkheid van versnelde behandeling is geen behoefte meer, nu het proces verregaand is geautomatiseerd en de totale periode tussen aanvraag en registratie normaal gesproken niet meer dan twee weken in beslag zal nemen.

Voorts is de mogelijkheid van het – tegen betaling - verkrijgen van een lijst van woordmerken vervallen. Nu het merkenregister online door iedereen te raadplegen is via [www.register.bip.sx](http://www.register.bip.sx), is er geen aanleiding meer om daarvoor een vergoeding te vragen. Het BIE zal een handleiding op de website publiceren voor het gebruik van de zoekmachine van het online register. Maar voor het geval men er toch voor kiest om een onderzoek door het BIE te laten doen, bepaalt artikel 22, eerste lid, onder c, het (ongewijzigde) tarief daarvoor.

Tot slot verdient vermelding dat in artikel 22, derde lid, is bepaald dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie de vergoeding bepaalt voor het verrichten van andere overheidstaken, die ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening BIE aan het BIE kunnen worden opgedragen. Welke taken dat zullen zijn, zal te gelegener tijd bij ministeriële regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie kunnen worden bepaald.

### **Artikelsgewijs deel**

*Artikelen 2, 8, 11, 13, 14 en 24*

Gezien de sterke oriëntatie op de Engelse taal in Sint Maarten, de internationale oriëntatie van het merkenrecht en de gemakkelijke toegankelijkheid van het online merkenregister vanuit het buitenland, is ervoor gekozen om alleen te werken in de Engelse taal. Bij gelegenheid van een eerste inschrijving en bij een vernieuwing is het gebruik van, en de omzetting naar, de Engelse taal voorgeschreven. Daarnaast maakt artikel 8, tweede lid, het mogelijk ook tussentijds de ingeschreven gegevens om te laten zetten in de Engelse taal. Om aan te moedigen dat



over uiterlijk tien jaren het gehele register in het Engels zal zijn, is besloten dat de handelingen van het BIE in verband met het omzetten in de Engelse taal kosteloos zijn.

Ook de informatie op de website van het BIE is in het Engels, met dien verstande dat de teksten van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie uiteraard in het Nederlands zijn.

Die informatie is immers niet alleen voorlichtend van aard. De website zal ingevolge artikel 2, derde lid, ook alle informatie bekend maken die nodig is voor een goede uitvoering van een depot, een verzoek tot vernieuwing, wijziging of doorhaling, voor een snelle berichtenwisseling, voor een inschrijving als gemachtigde, voor het registreren van een auteursrechtelijk beschermd werk, voor het aanvragen van een ISBN-nummer, en dergelijke. Ingevolge artikel 21, eerste lid, zullen bovendien ook alle formulieren voor alle handelingen op de website beschikbaar worden gesteld.

#### *Artikel 6*

Artikel 10, achtste lid, van de Merkenlandsverordening bevat regels omtrent de wijze waarop een beroep op het recht van voorrang wordt gedaan, als bedoeld in het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag. De vindplaats van beide verdragen is overigens opgenomen in artikel 1 van de Merkenlandsverordening. Het beroep op het recht van voorrang kan worden gedaan hetzij bij het depot, hetzij door het afleggen van een bijzondere verklaring. Een dergelijke bijzondere verklaring moet worden afgelegd binnen een maand volgend op het depot.

Artikel 6, eerste lid, van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bevat de nadere regels voor het invoeren van het recht van voorrang bij het depot. Het tweede lid bevat de regels voor het invoeren van het recht van voorrang door middel van een bijzondere verklaring.

#### *Artikel 18*

Alle regels omtrent de betaling van de verschuldigde rechten en vergoedingen zijn vanwege de overzichtelijkheid samengebracht in twee algemene bepalingen, te weten dat elk verzoek vergezeld moet gaan van de betaling van het verschuldigde bedrag, en dat de behandeling van een document of verzoek achterwege blijft indien en voor zolang de betaling niet is ontvangen.

#### *Artikel 19*

In de praktijk van een geautomatiseerde werkomgeving is gebleken dat niet voor iedereen even helder is op welk moment precies een termijn van een maand eindigt. Eindigt de maand met ingang van een dag, of pas op het precieze tijdstip waarop de eerdere kennisgeving elektronisch is verzonden? De tijdsbepaling van het moment waarop een elektronisch bericht is verzonden is in een geautomatiseerd proces immers veel

duidelijker dan wanneer een bericht per post is verzonden. Het onderhavige artikel bepaalt dat een termijn van een maand eindigt 'met ingang van' een dag, dus om 00:00 uur.

#### *Artikel 20*

In het eerste lid is bepaald dat 'een belanghebbende' een gewaarmerkt afschrift bij het BIE kan verkrijgen. Daarbij moet uiteraard in de eerste plaats worden gedacht aan de deponhouder en diens gemachtigde, en – ingeval het om een collectief merk gaat – aan iedereen die een juridische band heeft met het reglement en het toezicht er op. Maar daarnaast kan ook worden gedacht aan een deurwaarder of een ander ingeval het gaat om een beslag. Voorts kan ook worden gedacht aan een advocaat of notaris bij de voorbereiding van een akte inzake het vestigen van een pandrecht, bij een gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht of bij het geven van een licentie.

Ook in het tweede lid van het onderhavige artikel is sprake van 'belanghebbenden' als het gaat om het verstrekken van de documenten betreffende voorrang. Hier doelt dat begrip op iedereen die er belang bij heeft dat tijdig het beroep op een recht van voorrang wordt gedaan; die documenten moeten immers worden getoond bij de registratie in een ander land. Het begrip 'belanghebbenden' is hier beperkter dan in het eerste lid, aangezien het hier alleen gaat om degenen die gerechtigd zijn om een beroep op voorrang te doen.

#### *Artikel 21*

Het tweede lid bepaalt dat het BIE alle gegevens uit, en betrekking hebbend op het merkenregister langs elektronische weg publiceert ([www.register.bip.sx](http://www.register.bip.sx)). Die elektronische publicatie bevat voorts de rechtsgeldige vaststelling van alle in de Merkenlandsverordening bedoelde rechten. Er zal dus geen papieren registratie plaatsvinden.

De registratie van een merk, wie de eigenaar is, met ingang van wanneer het recht is beschermd, en dergelijke gegevens is niet te beschouwen als een 'officiële mededeling of bekendmaking die aan het publiek bekend moet worden gemaakt' als bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding. Een registratie hoeft dus niet (ook) in de Landscourant bekend te worden gemaakt. Het zou bovendien inefficiënt zijn, en het zou het risico op verwarring met zich meebrengen indien er twee registraties zouden zijn.

#### *Artikel 22*

Alle regels over het niet terugbetalen van betaalde rechten en vergoedingen indien tijdens de behandeling – ook na een geboden correctiemogelijkheid - blijkt dat niet aan alle vereisten is voldaan, zijn vanwege de overzichtelijkheid samengebracht in een algemene bepaling in artikel 22, vierde lid.

### *Artikel 23*

Dat betaling ook door middel van girale overboeking en internetbankieren kan plaatsvinden, heeft in deze tijd geen toelichting. Wel verdient vermelding dat de mogelijkheid is geopend dat belanghebbende of zijn gemachtigde een rekening-courant bij het BIE aanhoudt. Zolang er voldoende saldo op die lopende rekening staat, worden de verschuldigde vergoedingen door het BIE ten laste van die rekening gebracht, zonder dat de belanghebbende of zijn gemachtigde daarvoor aparte handelingen hoeft te verrichten. Uiteraard zal langs elektronische weg een bericht worden gezonden indien het saldo van die lopende rekening onder een bepaald minimum is gedaald.

Met zoveel woorden is bepaald dat betaling ook in Amerikaanse dollar mag plaatsvinden. In de wet- en regelgeving omtrent de munteenheid van Sint Maarten die op 10 oktober 2010 in werking is getreden, is een dergelijke bepaling niet opgenomen. Ook al is het gebruikelijk dat men in Sint Maarten ook in Amerikaanse dollar kan betalen, lijkt het desalniettemin aangewezen om zulks uitdrukkelijk te bepalen.

### *Artikel 27*

Artikel 15 van de Merkenlandsverordening is gewijzigd door de Landsverordening BIE. Dat artikel bevat bepalingen omtrent degenen die in Sint Maarten gemachtigd kunnen zijn om namens een merkhouder bij het BIE op te treden. Het onderhavige artikel bevat de administratieve bepalingen ter uitvoering van dat artikel. Onder verwijzing naar artikel 2, derde lid, en artikel 21, eerste lid, zullen de nodige informatie en de te gebruiken formulieren op de website beschikbaar worden gesteld.

### *Artikel 28*

Artikel 28 stelt regels omtrent de waarmerking en registratie van een auteursrechtelijk beschermd werk. Daarmee wordt gedoeld op de zogenaamde I-Envelope, een tweede vorm van dienstverlening door het BIE. Het BIE in Curaçao heeft deze met succes gelanceerd. Deze is ook voor inwoners van Sint Maarten beschikbaar. De website van het BIE in Curaçao vermeldt daarover onder meer: "De I-Envelope biedt de mogelijkheid de datum van creatie, alsmede uw hoedanigheid als auteur van een creatie vast te leggen. Dit is belangrijk als u voor het gerecht wil bewijzen dat uw creatie als eerste bestond."

De I-Envelope is een speciale envelop die uit twee gedeelten bestaat, waarin de cliënt twee identieke documenten stopt. Na perforatie met de dan geldende datum en tijd en een identificatienummer, krijgt de cliënt een exemplaar terug, en het andere exemplaar wordt in de archieven van het BIE bewaard voor een bepaalde termijn. De kosten bedragen NAf 200,- voor de eerste termijn van vijf jaren, respectievelijk NAf 100,- indien het werk langs elektronische weg is overgelegd en elektronisch zal worden bewaard.

Het is de bedoeling dat het BIE in Sint Maarten die faciliteit voortzet, verder perfectioneert en via zijn website online openstelt voor iedere maker van een auteursrechtelijk beschermd werk in het hele Caribische gebied, en zelfs daarbuiten. Het feit dat het BIE in Sint Maarten geheel geautomatiseerd zal werken, maakt het uiteraard noodzakelijk om een andere methode van identificatie en verificatie te ontwikkelen dan de perforatie van twee papieren enveloppen. De mogelijkheid om online een auteursrechtelijk werk (ter identificatie van het werk, en ter verificatie van de datum waarop het werk als eerste is getoond) aan het BIE te zenden, acht de regering van groot belang. Dit brengt minder administratieve lasten met zich mee, is sneller, en bovendien goedkoper. Gehoopt wordt dat het BIE zich zodoende kan ontwikkelen tot een aanjager van de bescherming van auteursrecht in het Caribische gebied, en daarbuiten. Het einddoel is dat het BIE in Sint Maarten zich in de loop der jaren zal ontwikkelen tot een prestigieus en betrouwbaar instituut dat de makers van een werk als eerste in gedachten hebben als het gaat om het langs elektronische weg vastleggen van hun creaties.

#### *Artikel 29*

Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening BIE, dient de vergoeding voor de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te worden bepaald. De vergoeding is vastgesteld op een voor dergelijke werkzaamheden gebruikelijk niveau. Daarbij is overwogen dat de Raad van Toezicht naar verwachting gemiddeld vier tot zes keer per jaar zal bijeenkomen, en dat het BIE een klein, technisch bestuursorgaan is, met weinig afbreukrisico.

#### *Artikel 30*

Een derde vorm van dienstverlening is het toekennen van een ISBN-nummer aan in Sint Maarten uitgegeven boeken met inbegrip van e-books, software en multimedia.

Artikel 25a van de Auteursverordening bevat de grondslag voor de aanwijzing bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de instantie die wordt belast met de toekenning van ISBN-nummers. Bij het Landsbesluit ISBN-nummers is het Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Curaçao aangewezen. Het ligt voor de hand om – in lijn met de nieuwe Landsverordening BIE – het BIE in Sint Maarten te belasten met de toekenning van ISBN-nummers in Sint Maarten, indien en zodra blijkt dat er in de uitgevermarkt in Sint Maarten belangstelling bestaat voor een specifieke nummeraanduiding van een in Sint Maarten uitgegeven publicatie. Tot nu toe is die belangstelling evenwel nog niet gebleken. Omdat het BIE een andere naam heeft dan het Bureau in Curaçao dat sinds 10 oktober 2010 met die toekenning en registratie was belast, zal artikel 1 van het Landsbesluit ISBN-nummers worden aangepast wanneer de uitgevermarkt belangstelling kenbaar maakt voor een eigen ISBN-

landcode van Sint Maarten. Om deze reden is in artikel 32 bepaald dat artikel 30 te gelegener tijd in werking zal treden op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Bij die gelegenheid zal tevens het tarief voor de toekenning en registratie van een ISBN-nummer, dat sinds 1999 niet meer is aangepast, worden verhoogd van NAf 75,- naar NAf 100,-.

#### *Artikel 31*

Het is standaard wetgevingspraktijk om de citeertitel van een nieuwe regeling anders te laten luiden dan die van de oude regeling waarvoor de nieuwe regeling in de plaats treedt. Daar is evenwel niet toe besloten, aangezien er geen substantieel afwijkende systematiek of procedures worden ingevoerd. Bovendien berust de uitvoeringspraktijk bij hoog gekwalificeerde advocaten en gemachtigden. Zij zullen het verschil tussen het oude en het huidige Merkenlandsbesluit goed onderkennen. Tot slot wordt hier vermeld dat het BIE aan alle bij de uitvoering betrokken instanties en bedrijven tijdig voor de inwerkingtreding ervan informatie over de nieuwe wet- en regelgeving zal sturen en deze op de website bekend zal maken.

Voor alle duidelijkheid wordt er op gewezen dat het oude Merkenlandsbesluit, dat door het onderhavige artikel is ingetrokken, het Merkenlandsbesluit betreft dat laatstelijk is vastgesteld bij A.B. 2013, GT no. 850.

#### *Artikel 32*

Gekozen is voor inwerkingtreding op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. De inwerkingtreding van artikel 30 is reeds bij dat artikel toegelicht.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie